

TARTU ÜLIKOOL
ÕIGUSTEADUSKOND
Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool

Anneli Kapp

**KAUBAMÄRGI MITTEKASUTAMISEL PÕHINEVA KAUBAMÄRGIOMANIKU
AINUÕIGUSE LÕPETAMISE NÕUDE ESITAMISEGA KAASNEVAD
ÕIGUSLIKUD PROBLEEMID EESTI ÕIGUSES**

Magistritöö

Juhendaja
M.A. Gea Lepik

Tartu
2015

Sisukord

Sissejuhatus.....	4
1. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamiseks õigustatud isiku määratlemine.....	7
1.1. Nõude esitaja kui kaubamärgi registreerimistaotluse omaja	12
1.1.1. Identne või sarnane kaubamärk identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks	12
1.1.2. Identne või sarnane kaubamärk eriliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks.....	16
1.2. Nõude esitaja kui identse või sarnase kaubamärgi kasutaja	20
1.2.1. Indentsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks	20
1.2.1.1. Registreerimata kaubamärk	20
1.2.1.2. Registreeritud kaubamärk	24
1.2.2. Eriliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks	30
1.2.2.1. Üldtuntud kaubamärk	30
2. Ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude sisulised eeldused ja nõuet välistav asjaolu.....	41
2.1. Kaubamärgi mittekasutamine kui nõude eeldus	41
2.1.1. Kaubamärgi tegelik kasutamine KaMS § 17 tähenduses.....	42
2.1.1.1. Kaubamärgi kasutamise viisid	50
2.1.1.1.1. Kaubamärgi osaline kasutamine	52
2.1.1.1.2. Kaubamärgi kasutamine koos teiste kaubamärkidega või nende koosseisus	55
2.1.1.1.3. Kaubamärgi muudatustega kasutamine	58
2.2. Mõjuv põhjus kaubamärgi mittekasutamiseks kui nõuet välistav asjaolu.....	61
2.2.1. Kaubamärgiomanikust sõltumatud asjaolud	63
2.2.1.1. Riigi tegevus	63
2.2.1.2. Muude isikute tegevus	65
2.2.2. Kaubamärgiomanikust sõltuvad asjaolud	67
Kokkuvõte.....	70

Legal issues in Estonian law associated with the termination of the exclusive right of the trademark holder on the grounds on non-use (Summary)	78
Kasutatud materjalid	82
Kasutatud kirjandus.....	82
Kasutatud õigusaktid.....	87
Kasutatud kohtupraktika	89
Muud materjalid.....	92

Sissejuhatus

Oma olemuselt on kaubamärgiomaniku ainuõigus immateriaalne omandiõigus, mida kaitstakse tsiviil- ja karistusõiguslike vahenditega. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse näol on tegemist absoluutse õigusega, kus kaubamärgiomanikule kuulub ainuõigus¹ kaubamärgi kasutamiseks ning teised isikud saavad kaubamärki kasutada üksnes kaubamärgiomaniku nõusoleku alusel. Samas kaubamärkide arv kasvab pidevalt, mis ettevõtjate jaoks tähendab valikuvõimaluste kitsenemist uute kaubamärkide registreerimisel või kasutuselevõtul. Siiski - asjaolu, et kaubamärgiomanik oma registreeritud kaubamärki ei kasuta, ei ole mittekasutamine automaatselt aluseks kaubamärgi registrist kustutamiseks. Tegelikult mittekasutatav kaubamärk võib olla varasema õiguse näol suhteliseks õiguskaitset välistavaks asjaoluks, mis loob registreerimisest keeldumise aluse hilisematele identsetele või sarnastele tähistele, millele soovitakse õiguskaitset identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks. Seetõttu on seadusega ette nähtud võimalus esitada nõue kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks kas osaliselt või täielikult. Üheks selliseks võimaluseks on kaubamärgi mittekasutamisel põhinev nõue kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks kaubamärgiseaduse² (edaspidi KaMS) § 53 lg 1 p 3 alusel. Viidatud sätte alusel võib asjast huvitatud isik esitada hagi kaubamärgiomaniku vastu, nõudes tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamist, kui registreeritud kaubamärki ei ole pärast registreeringu tegemist mõjuva põhjusega viie järjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tähenduses kasutatud.

Praktikas on kujunenud oluliseks probleemiks kaubamärgi mittekasutamisel põhineva kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuete puhul järgmised asjaolud. Esiteks on ebaselge, kes võib olla „asjast huvitatud isikuks“³, kes on menetluslikult õigustatud nõuet esitama. Eesti kohtute senised otsused on selles küsimuses vastuolulised. Teiseks esinevad kaubamärgi mittekasutamisel põhineva ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude puhul materiaalsoiguslikud probleemid, kuna pole päris selge ning puudub süsteemne lähenemine selles osas, millal kaubamärgi kasutamist loetakse „tegelikult kasutamiseks“ ning mil määral võib tegelikult kasutusel olev kaubamärk erineda registris toodud reproduktsioonist.

¹ KaMS § 14. Eestis kehtiva kaubamärgiseaduse seletuskirja kohaselt mõeldakse kaubamärgi õiguskaitse all riiklikku garantiid, mis antakse üldtuntud või registreeritud kaubamärgi omanikule. Vt Kaubamärgiseaduse eelnõu nr 810 SE I seletuskiri, lk 45.

² Kaubamärgiseadus. – RT I 2002, 49, 308 ... RT I, 29.06.2014, 109.

³ Mõiste sisu võib ju autori hinnangul olla tunnetatav, kuid KaMS § 53 lg 1 toodud normi tõlgendamisel ei piisa sellest. Erialakirjanduses on üksnes viidatud, et huvi peab olema taotleja (antud kontekstis küll nõude esitaja) enda huvi. Vt K. Lenaert, I. Maselis, K. Gutman. EU Procedural Law. Oxford University Press, 2014, p 359.

Kaubamärgi mittekasutamisel põhineva kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude peamiseks uurimisprobleemiks menetluslikus mõttes on nõude esitamiseks õigustatud isiku määratlemine ning sealjuures hindamine, kas on tagatud nii nõude esitaja kui kaubamärgiomaniku õigused. Kuna kaubamärgi mittekasutamine on antud nõudeliigi puhul nõude rahuldamise eelduseks, siis on uurimisprobleemiks ka sisuliste eelduste määratlemine, sh „tegeliku kasutamise“ sisustamise kaudu mittekasutamise asjaolude kindlakstegemine. Samuti on uurimisprobleemiks see, millised asjaolud peaksid esinema, millest tulenevalt saab kaubamärgiomanik väita, et kaubamärgi mittekasutamisel on mõjuv põhjus, mis võib osutada nõuet välistavaks asjaoluks.

Eelnevatest probleemidest lähtuvalt on käesoleva töö eesmärgiks on hinnata, kas nõude esitaja ning kaubamärgiomaniku õiguste kaitse on piisavalt tagatud kaubamärgi mittekasutamisel põhineva ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuete osas senise kohtupraktika kohaselt. Kuna peamiseks menetluslikuks probleemiks ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude osas on nõude esitamiseks õigustatud isiku määratlemine, siis käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada, kes võib omada nõudeõigust ehk kes on asjast huvitatud isikuks. Sealjuures on eesmärgiks kindlaks teha, millistele eeldustele peab isiku huvi vastama selleks, et ta oleks õigustatud antud nõuet esitama. Kaubamärgi mittekasutamisest tuleneva kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude sisuliste probleemide puhul on eesmärgiks sisustada tegeliku kasutamise mõistet. Sealjuures on eesmärgiks hinnata, kas registreeritud kaubamärgi registrisse kantud reproduktsioonist erineval kujul kasutamine on siiki käsitletav tegeliku kasutamisenä, ning sellest tulenevalt teha järeldusi kaubamärgi mittekasutamise kui nõude sisulise eelduse kohta. Kuna kaubamärgi mittekasutamine mõjuval põhjusel on nõuet välistavaks asjaoluks, siis on töö eesmärgiks välja selgitada, millised asjaolud vabandavad kaubamärgi mittekasutamist.

Eeltoodud uurimisprobleemide lahendamiseks on käesolev töö jaotatud kaheks peatükiks. Peatükid on liigendatud lähtuvalt ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude menetluslikest ning materiaalõiguslikest eeldustest. Esimene peatükk käsitleb antud nõude puhul peamist menetluslikku probleemi, püüdes määratleda nende isikute ringi, keda saab lugeda kaubamärgi lõppenuks tunnistamise nõude esitamiseks õigustatud „asjast huvitatud isikuteks“. Peatüki alapeatükid on koostatud lähtuvalt sellest, millistel isikutel võiks teoreetiliselt esineda põhjendatud huvi nõuda varasema registreeritud kaubamärgi lõppenuks tunnistamist. Antud küsimusele vastamiseks on analüüsitud Eesti kohtute praktikat, võttes seejuures arvesse asjakohast Euroopa Liidu õigust ning Eestile siduvaid välislepinguid. Töö

teine peatükk tegeleb antud nõude sisuliste eeldustega. Esmalt vaadeldakse, millal on tegemist kaubamärgi mittekasutamisega, määratledes nimetatud tingimust läbi KaMS § 17 tähenduses „tegeliku kasutamise“ mõiste sisustamise. Seejärel vaadeldakse, millised asjaolud vabandavad kaubamärgi mittekasutamist ning on seetõttu lõppenuks tunnistamise nõuet välistavateks asjaoludeks.

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks on töö esimeses peatükis rakendatud valdavalt sünteetilist uurimismeetodit koos kohtupraktika empiirilise analüüsiga. Lõppenuks tunnistamise nõude sisuliste eelduste analüüsil on aga täiendavalt rakendatud süsteemset ja analüütilist uurimismeetodit. Töö peamisteks allikateks on kaubamärgiseadus ning Euroopa Liidu kaubamärgiõigust reguleerivad direktiivid, samuti neid tõlgendav Eesti kohtupraktika ning Euroopa Kohtu praktika. Töö teisesteks allikateks on kaubamärgi kasutamise ning kasutamist välistavate asjaolude kohta käiv kirjandus, sealhulgas Siseturu Ühtlustamise Ameti poolt koostatud Ühenduse kaubamärkide vaidlustamistega seotud juhendid⁴ ja Journal of Intellectual Property Law & Practice's avaldatud artiklid.

Eestikeelses erialakirjanduses pole peaaegu üldse käsitlemist leidnud kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise temaatika. J. Ostrat on küll käsitlenud kaubamärgi registrist kustutamise õiguslikke probleeme⁵, kuid keskendunud peamiselt registreeritud kaubamärgi mittekasutamise ning registreeringus toodud kaupade ja teenuste klassifikatsiooni puudutavatele formaalsetele küsimustele. Kaubamärgi mittekasutamisel põhineva kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise osas on praktikas aga tekkinud mitmeid lahendamist vajavaid küsimusi, mistõttu on tegemist olulise teemaga kaubamärgiõiguse valdkonnas. Seetõttu on autor arvamusel, et käesoleva töö teema on aktuaalne.

⁴ Guidelines for Examination in the OHIM (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks. Opposition.

⁵ J. Ostrat. Kaubamärgi kustutamine registrist. Õiguslikud probleemid. Juridica X/2000, lk 633-637.

1. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamiseks õigustatud isiku määratlemine

Autor on seisukohal, et seadusandja ei ole määratlenud ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamiseks õigustatud isikute ringi, mistõttu on kaubamärgiõiguses asjast huvitatud isiku näol tegemist määratlemata õigusmõistega⁶. Menetluslikus mõttes on tegemist tõsise probleemiga kaubamärgiõiguses, kuna kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitajal ei ole õigusselgust, kas ta kvalifitseerub asjast huvitatud isikuks, kes võib taolise nõude kaubamärgiomaniku vastu esitada, sest Eesti kohtupraktika on asjast huvitatust käsitlenud erinevatel aegade erisuguselt. Juhul, kui nõude esitaja ei suuda kohtu hinnangul piisavalt põhistada või tõendada enda huvi antud asjas, siis võib ta minetada nõudeõiguse ning kohus keeldub hagi menetlusse võtmast TsMS § 371 lg 2 p 2 alusel. Viidatud sätte kohaselt võib kohus keelduda menetlusse võtmast muu hulgas hagi, mis ei ole esitatud hageja seadusega kaitstud õiguse ega huvi kaitseks või eesmärgil, millele riik peaks andma õiguskaitset, või kui haviga ei ole hageja taotletavat eesmärki võimalik saavutada.

H. Kalmo ja O. Kask viitavad Riigikohtu halduskolleegiumi otsustele⁷, kus on rõhutatud määratlemata õigusmõiste rakendamisel tavapärasest põhjalikuma sisulise põhjenduse vajalikkust, mis võimaldaks haldusakti adressaadil mõista akti sisu ning kohtul kontrollida, kas määratlemata õigusmõisteid sisustati haldusakti andmisel mõistlikult. Eeltoodust tulenevalt järeldavad nad, et mida üldisem on õigusmõiste, seda üksikasjalikum peab olema normi alusel tehtud põhiõigust riivava otsuse põhjendus.⁸ Seetõttu lähtub autor eelviitatud seisukohast ning analüüsib Eesti kohtupraktikat, kus on leidnud käsitlemist asjast huvitatud isiku mõiste sisustamine. Siinkohal on autor täheldanud, et kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise osas nõudeõigust omavad isikuid saab jagada erinevatesse kategooriatesse tulenevalt selles, kas enne nõude esitamist:

- isik on esitanud identse või sarnase kaubamärgi registreerimistaotluse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks;

⁶ Samas on Euroopa Inimõiguste Kohus nentunud, et „kuigi kindlus on väga soovitatav, võib sellega kaasneda ülemäärane jäikus, ent õigus peab suutma muutuvate oludega kaasa minna. Seetõttu on vältimatu, et paljud seadused on sõnastatud, kasutades termineid, mis on suuremal või vähemal määral ähmased ning millede tõlgendamine ja kohaldamine on praktika küsimus.“ European Court of Human Rights, Application no. 6538/74, Case of the Sunday Times v. The United Kingdom, 26 April 1979, p 49. Arvutivõrgus kättesaadav (17.04.2015): [http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57584#{"itemid":\["001-57584"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57584#{)

⁷ RKHKo 28.10.2003, 3-3-1-66-03, p 22; RKHKo 06.11.2002, 3-3-1-62-02, p 12.

⁸ H. Kalmo, O. Kask. Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Juura, 2012. Paragrahv 3, punkt 2.3.1.1.

- isik on esitanud identse või sarnase kaubamärgi registreerimistaotluse eriliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks;
- isik kasutab identset või sarnast tähist identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks;
- isik kasutab juba tema nimele registreeritud identset või sarnast tähist identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks;
- isik on üldtuntud kaubamärgi omanik.

Seega saab autori hinnangul registreeritud kaubamärgi mittekasutamisest tuleneva ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitajaid lähtuvalt nende huvist liigitada kahte suuremasse gruppi, millest tulenevalt nõude esitaja on kas kaubamärgi registreerimistaotluse omanik või on nõude esitaja identse või sarnase kaubamärgi kasutaja⁹.

KaMS-ga Eesti õigusesse üle võetud nõukogu Esimene direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta¹⁰, mis on asendatud direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta¹¹ (edaspidi kui direktiiv 2008/95), ega ka määrus (EÜ) nr. 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta¹² ei näe ette KaMS § 53 lõikega 1 sarnast piirangut, et kaubamärgiõiguse lõppenuks tunnistamise hagi saab esitada üksnes asjast huvitatud isik. Direktiivi 2008/95 preambuli punktist 9 kohaselt on kaubamärgi kasutamise nõue ja mittekasutatud märkide tühistamise võimalus seotud eesmärgiga vähendada registreeritud ja kaitstavate kaubamärkide koguarvu ja sellest tulenevalt ka kaubamärkidevaheliste konfliktide arvu. Seetõttu on esmaseks kriteeriumiks just kaitstavate kaubamärkide koguarvu vähendamine ning konfliktide vältimine. Autor on seisukohal, et selle eesmärgi saavutamiseks ei saa ebamõistlikult piirata nende isikute ringi, kes kaubamärgi lõppenuks tunnistamist võiksid taotleda, sest liiga kitsas isikuring oleks vastuolus nimetatud direktiivi eesmärgiga ning seega ka Euroopa Liidu õigusega. Direktiivi 2008/95 artiklit 12 (1) teist lõiku¹³ tõlgendades saab järeldada, et kaubamärgiomaniku õiguste

⁹ Sõltumata sellest, kas tal on esitatud registreerimistaotlus või mitte või on tema nimele juba registreeritud kaubamärk.

¹⁰ 21. detsembri 1988. a. Esimene direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk. 92).

¹¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22.oktoobri 2008. a. direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon, ELT L 299/25).

¹² 26. veebruari 2009. a. nõukogu määrus (EÜ) nr. 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon, ELT L 78, lk. 1), millega asendati nõukogu 20. detsembri 1993 määrus (EÜ) nr. 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk. 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk. 146.).

¹³ Direktiivi 2008/95 art 12(1): Keegi ei tohi siiski taotleda kaubamärgi omaniku õiguste lõppenuks tunnistamist, kui kaubamärgi tegelik kasutamine algas või jätkus viie aasta pikkuse ajavahemiku lõpu ja lõppenuks tunnistamise taotluse esitamise vahelisel ajal. Inglise keelses versioonis „no person may [...]“.

lõppenuks tunnistamise nõuete esitamiseks õigustatud isikute ring on taotluslikult jäetud võimalikult laiaks. TRIPS¹⁴ artikkel 41 lg 1 sätestab, et liikmed peavad võimaldama tõhusaid meetmeid lepinguga hõlmatud intellektuaalomandi õiguste iga rikkumise vastu, sealhulgas kiireloomulisi kaitsevahendeid rikkumise tõkestamiseks ja kaitsevahendeid tulevaste rikkumiste ennetamiseks. TRIPS artikkel 8 lg 2 kohaselt võidakse vajada asjakohaseid meetmeid, et takistada intellektuaalomandi õiguste kuritarvitamist õigusevaldaja poolt või tõkestada tegevust, mis mõttetult piirab kaubandust [...] tingimusel, et need on kooskõlas TRIPS lepingu sätetega. Seetõttu on ka TRIPS lepingu eesmärgiks konfliktide vältimine, millest võib järeldada, et kaubamärgist tulenevat ainuõigust peaks saama lõppenuks tunnistada juba enne konflikti tekkimist.

Direktiivi 2008/95 preambuli punktist 6 saab siiski järeldada Euroopa Liidu seadusandja tahet jätta kasutamata kaubamärkide tühistamise protseduurireeglite kehtestamine liikmesriikide pädevuses¹⁵. Seega on liikmesriigil lubatud¹⁶ piirata nende isikute ringi, kes võivad esitada hagi kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks kaubamärgi mittekasutamise tõttu. Seega tuleks KaMS § 53 lg 1 ning TsMS § 3 lg 1 tõlgendada kooskõlas direktiivi 2008/95 preambuli punktiga 6, artiklitega 10 (1)¹⁷ ja 12 (1) ning TRIPS artikkel 41 lg 1 ning seda viisil, et isik, kes mõistlikul viisil põhistab, et ta on õigustatud isik esitamaks nõude vaidlustatud kaubamärgiomaniku vastu, siis see on piisav asjast huvitatuse tuvastamiseks kõigi kaupade ja teenuste osas.

Autor märgib, et kuigi direktiivid on liikmesriikidele kohustuslikud, võivad liikmesriigid ise otsustada, milliste vahenditega direktiivis toodud eesmärgid tagada¹⁸. Euroopa Kohus on

¹⁴ Intellektuaalomandi õiguste kaubandusasektide leping. –RT II 1999, 22, 123.

¹⁵ Populaarkaebuste lubatavus või mittelubatus on seega siseriiklik küsimus. Direktiivist 2008/95 ei tulene liikmesriigile kohustust lubada populaarkaebusi kaubamärgiregistri puhastamiseks ehk kaitstavate kaubamärkide koguarvu vähendamise ja sellest tulenevalt konfliktide arvu vähendamise eesmärgil hagide esitamise võimaldamist.

¹⁶ Riigikohus on korduvalt sedastanud, et kui Euroopa Liidu õigus annab liikmesriigile eesmärgi, kuid vahendid selle saavutamiseks jäävad liikmesriigi kehtestada, peavad valitud vahendid olema kooskõlas nii Euroopa Liidu õigusega kui ka vastama Eesti põhiseadusele. Vt Riigikohtu 07.05.2008 määrus kohtuasjas 3-3-1-85-07, p 39; Riigikohtu 26.06.2008 määrus kohtuasjas 3-4-1-5-08, p 36.

¹⁷ Direktiivi 2008/95 art 10(1): Kui omanik ei ole viie aasta jooksul pärast registreerimismenetluse lõpetamise kuupäeva liikmesriigis kaubamärki tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva direktiiviga ette nähtud karistusi, välja arvatud juhul, kui kasutamatajätmisel on mõistlikud põhjused.

¹⁸ Euroopa Kohus on siiski leidnud, et leidnud, et direktiivijärgsed kaubamärgiomaniku õigused peavad olema tagatud igas liikmesriigis ning lähtudes Euroopa Kohtu praktikast, tuleb direktiivi alusel kehtestatud siseriikliku regulatsiooni tõlgendamisel võimalikult arvestada direktiivi põhimõtteid vaatamata sellele, et õigusvaidluses ei saa tugineda kodanike suhtes ainult direktiivile. Vt ECJ 16.07.1998, C-355/96 Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG and Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, p 36.

sedastanud¹⁹, et põhimõtte, mille kohaselt tuleb siseriiklikku õigust tõlgendada vastavuses ühenduse õigusega, nõuab siiski, et siseriiklik kohus teeks kõik, mis on tema pädevuses, arvestades siseriiklikku õigust tervikuna ning kasutades siseriiklikus õiguses tunnustatud tõlgendusmeetodeid, et tagada asjassepuutuva direktiivi täieulatuslik rakendamine ja saavutada direktiivi eesmärgiga kooskõlas olev tulemus. Ehk siis igal juhul peavad liikmesriigid direktiivi üle võtma korrektselt ning tagama selles sätestatud eesmärkide realiseerumise.

Samas on oluline ka see, et vajalik on säilitada tasakaal nii kaubamärgiomanike, tarbijate kui teiste turuosaliste vahel, ning on rõhutatud, et seda on kõige paremini võimalik saavutada ühelt poolt tugevdades ning laiendes õigusi ning nende ulatust, ning teiselt poolt kehtestada õigusi puudutavaid piiranguid ning erandeid.²⁰ Arvestatav roll on ka kohtu otsustel, mis oluliselt kujundavad siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse harmoniseerumist selles osas, kas kasutusel olevad tõlgendused ja meetmed on vajalikud ning proportsionaalsed²¹. Mõnes üksikus Euroopa Liidu liikmesriigis²² on siseriiklikult sätestatud, et mitte iga isik ei saa esitada nõuet kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks, vaid nõude esitamiseks õigustatud isikute ring on piiratud²³ ja ²⁴. Väljaspool Euroopa Liitu võib aga täheldada, et nii mõneski riigis²⁵ on asjast huvitatud isik kui nõude esitamiseks õigustatud isiku kriteerium siseriiklikult kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise või

¹⁹ ECJ 15.04.2008, C-268/06, p 98-101.

²⁰ Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute, 15.02.2011, p 102. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015):

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf

²¹ S.E. Gaines, B.E. Olsen, K.E.Sørensen. Liberalising Trade in the EU and the WTO. A Legal Comparison. Cambridge University Press, 2012, p 150.

²² Nt Soomes ja Poolas.

²³ Soome kaubamärgiseaduse § 26 alusel saab esitada nõude kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks, kui kaubamärgi ei ole viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud. Samas saab sellise nõude esitada Soome kaubamärgiseaduse § 27 kohaselt iga isik, kes on kannatanud registreeritud kaubamärgist tulenevate piirangute tõttu. Samas nenditakse ka Soomes, et kuna kaubamärgiseadus ei ava asjast huvitatud isiku mõistet ega seda, milles peaks seinema registreeritud kaubamärgist tulenev riive nõude esitaja vastu. Ka Soome praktika kohaselt on nõude esitamiseks õigustatud isikuid lihtne kindlaks teha siis, kui registreeritud kaubamärk on nõude esitaja kaubamärgitaotlusel takistuseks [Trademarks Act. - No. 7 of January 10, 1964 ... No. 107 of January 31, 2013]. Muuhulgas märgitakse, asjast huvitatuse hindamise miinimumkriteeriumiks peab olema asjaolu, et nõude esitaja kaubamärgi ning registreeritud kaubamärgi vahel peaks esinema konflikt.²³ Vt M. Segercrantz, S. Salonen, R. Hagelstam, N. Harjula. The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection. 26 April 2011. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015): <https://www.aippi.org/download/committees/218/GR218finland.pdf>.

²⁴ Poola kaubamärgiseaduse artikkel 164 kohaselt võib kaubamärgi ainuõigus tühisteks tunnistada kas osaliselt või täielikult isik, kelle on õigustatud huvi. Poola kaubamärgiseaduse artiklis 165 on muuhulgas sätestatud, et tühistamine ei ole lubatav ka siis kui on esinenud konflikt või õiguste rikkumine, kuid nõude esitaja on nõustunud registreerimise tühistamise aluseks oleva kaubamärgi kasutamisest või tühistamine põhjusel, et registreeritud kaubamärk on vastuolus tuntud kaubamärgiga, kui üldtuntud kaubamärgi omanik on nõustunud viie järjestikuse aasta jooksul registreeritud kaubamärgi kasutamisega, olles kasutamisest teadlik. Law of June 30, 2000, on Industrial Property. - June 30, 2000 ... January, 23 2004. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015): http://oami.europa.eu/pdf/mark/nl_pl_1_en.pdf

²⁵ Nt Hiinas (enne uue kaubamärgiseaduse jõustumist 01.05.2014), Lõuna-Koreas, Venemaal jm.

tühistamise regulatsioonis olemas.²⁶ Valdav osa Euroopa Liidu liikmesriikidest²⁷ ei ole aga sätestanud asjast huvitatuse kriteeriumi kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamisel, seega on enamus liikmesriikide siseriiklikud regulatsioonid ilmselgelt vastavuses Direktiivis 2008/95 toodule.

Kuigi hetkel tegeletakse Eestis intellektuaalse omandi valdkonnas kodifitseerimisega, siis on autori hinnangul käesoleva töö teema ka sellest kontekstist lähtuvalt asjakohane. Nimelt, tööstusomandi seadustiku eelnõu kohaselt muudab eelnõu, tulenevalt üldisest huvist²⁸, isikute ringi, kes kaubamärgi lõppenuks tunnistamise nõude võivad esitada – senine asjast huvitatuse piirang asendub igaühe õigusega vastav nõue esitada, mis on kooskõlas kaubamärgidirektiivi preambuli punktis 9 sätestatud eesmärkidega ning ka kooskõlas paralleelse Ühenduse kaubamärgisüsteemi põhimõttega^{29, 30}. Autori hinnangul on Tööstusomandi seadustiku § 204 toodud muudatus, mille kohaselt võivad kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitada iga isik, asjast huvitatuse hindamisega kaasnenud senise temaatika teine äärmus. Kõige olulisem probleem, mida autor siinkohal tunnetab, on ilmne vastuolu TsMS § 3 lg-ga 1, mis sätestab, et kohus menetleb tsiviilasja, kui isik pöördub seaduses sätestatud korras kohtusse oma eeldatava ja seadusega kaitstud õiguse või huvi kaitseks. Kuna TsMS § 3 lg-st 3 tuleneb siiski, et nõude saab esitada isik, kelle õigused või huvid oleksid

²⁶ Autor toob siinkohal välja Šveitsi, kus Šveitsi kaubamärgiseaduse artikli 52 kohaselt igaüks, kes demonstreerib õigustatud huvi, võib esitada nõude kohtusse kaubamärgi tühistamiseks. [Federal Act on the Protection of Trade Marks and Indications of Source. – 28.08.1992 ...01.07.2011. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015) <http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19920213/index.html>]. Šveitsi kohtupraktika kohaselt loetakse nõude esitaja asjast huvitatud isikuks, kui ta leiab, et kaubamärk puudutab tema majandustegevust, kuid järjest rohkem tõlgendatakse asjast huvitatust vähem piiratumalt ning kohtud aktsepteeritavad mistahes õiguslikku huvi kõige laiemas mõttes kui tegemist on kaubamärgi mittekasutamisest tuleneva ainuõiguse lõppenuks tunnistamisega. Vt Report of Swiss Group. The requirement maintaining protection. 3/2012, 203. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015) https://www.sic-online.ch/fileadmin/user_upload/Sic-Online/2012/documents/203.pdf

²⁷ Nt on Austrias, Benelux-maades, Küprosel, Tšehhis, Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, Ungaris, Iirimaal, Lätis, Maltas, Portugalis, Slovakkias, Sloveenias, Hispaanias, Rootsis ja Ühendkuningriikides, et kaubamärgi mittekasutamisest tuleneva ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude võib esitada iga isik.

²⁸ Kuigi eelnõus pole viidatud konkreetsele indikaatoritele, milles üldine huvi antud muudatuse tegemiseks seisnes.

²⁹ Tööstusomandi seadustiku eelnõu seletuskiri. Versioon: 22.7.2014, lk 53. – Arvutivõrgus kättesaadav: <https://ajaveeb.just.ee/intellektuaalneomand/wp-content/uploads/2014/08/T%C3%B6%C3%B6stusomandi%C3%B5iguse-seletuskiri-22-7-2014.pdf>

³⁰ Tööstusomandi seadustiku eelnõu ja seletuskirja esialgse lähtematerjali kohaselt on viidatud, et „Mõistlik on leevendada asjast huvitatuse nõuet tööstusomandi õiguste vaidlustamisel“. T. Kalmet on leidnud, et varasemale kaubamärgile tuginedes ei saa vaidlustust esitada, kui seda ei ole kasutatud – see omakorda on rahvusvaheliselt aktsepteeritud vahend sundimaks ettevõtjaid mitte omandama monopoolseid õigusi konkurentide takistamise eesmärgil. Vt T. Kalmet, A. Sehver jt. Tööstusomandi seadustiku eelnõu ja seletuskirja esialgne lähtematerjal. Versioon: 3.03.2013, lk 155. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015): https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/toostusomandi_analuus_0.pdf ja T. Kalmet. Kavandatava tööstusomandi seadustiku eelnõuga kaasneva ning kehtiva tööstusomandiõiguse halduskoormuse kaardistamine, 2014, lk 8. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015): https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/toostusomandi_seadustiku_eelnou._halduskoormuse_kaardistamine.pdf

kohtusse nõude esitamata jätmisel jäänud kaitsmata, ehk siis ka ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude menetlemisel kohtus, tuleks siiski põhjendada nõude esitamise huvi iseloomu või seda, kuidas loeb nõude esitaja vaidlustatud kaubamärgiga oma õigusi või vabadusi rikkuvaks. Kokkuvõtvalt võib aga märkida, et autori hinnangul on asjast huvitatuse eeldus kaubamärgist tuleneva ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamisel vajalik, kuna see välistaks ka nõude esitamise sellise isiku poolt, kes ei teosta oma õigusi heade tavadega kooskõlas.

Järgnevates alapunktides analüüsib autor, kas konkreetsetel juhtudel on olnud põhjendatud lugeda isik kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamiseks õigustatuks isikuks ning kuidas on Eesti kohtud sisustanud asjast huvitatud isiku mõistet. Samuti seda, kas kohtute järeldused on autori hinnangul olnud õiguspärased, arvestades Eesti jaoks siduvaid välislepinguid ning Euroopa Liidu direktiive.

1.1. Nõude esitaja kui kaubamärgi registreerimistaotluse omaja

1.1.1. Identne või sarnane kaubamärk identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks

Kui isik esitab kaubamärgi registreerimistaotluse Patendiametisse ning ekspertiisi käigus vastandab Patendiameti ekspert varasema registreeritud kaubamärgi, kuna tegemist on kas identse või sarnase tähisega, mida soovitakse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste suhtes tähistada, siis sellise suhtelise õiguskaitset välistava asjaolu elimineerimiseks on kaubamärgitaotlejal mitu võimalust – kas loobuda kaubamärgitaotlusest, küsida nõusolekut varasema kaubamärgiregistreeringu omanikult või vaidlustada varasema kaubamärgi registreering. Varasema registreeritud kaubamärgi vaidlustamiseks ei ole Eestis seadusandja ette näinud taolises olukorras mitte just väga palju variante. Sageli on ainsaks võimaluseks esitada nõue kaubamärgiomaniku vastu tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks, kuna registreeritud kaubamärki ei ole viie järestikuse aasta jooksul kasutatud. Kuid praktikas võib osutuda ka sellise nõude esitamine probleemiks. Järjest enam levib praktika, kus kaubamärgiomanik esitab enne viie-aastase perioodi täitumist uue kaubamärgitaotluse kas identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, eesmärgiga vältida varem

registreeritud kaubamärgi tegeliku kasutamise kohustust³¹. Sellise tegevusega blokeeritakse kaubamärgiomanike poolt heausksete kolmandate isikute õigusi ning huve, kes soovivad omandada õigusi identsele või sarnasele tähisele identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste osas. Käesolevas alapunktis on analüüsitud, kuidas Eesti kohtud on tõlgendanud, kas kaubamärgitaotleja poolt esitatud nõue registreeritud kaubamärgist tuleneva ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks tähise mittekasutamise tõttu, on menetluslikus mõttes põhjendatud või on esinenud olukordi, kus kohus on leidnud, et nõude esitamiseks huvi puudub.

Kaasuses 'VANA TOOMAS'³² tõi hageja asjast huvitatuse põhistamiseks välja asjaolu, et ta oli taotlenud Patendiametilt kaubamärgi 'VANA TOOMAS' registreerimist klassi 43 kuuluvate teenuste "toitlustusteenused; tähtajaline majutus, restoranid" osas, kuid kostja nimele registreeritud varasem kaubamärk 'Vana Toomas' klassis 42 teenuste "restoranid, hotellid" osas takistas hagejal kaubamärgi 'VANA TOOMAS' kasutamist ja registreerimist. Kohus leidis, et antud asjas ei olnud vaidlust, et hageja oli asjast huvitatud isik, kellel oli õigus esitada hagi kaubamärgi ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks. Ka järgnevas kaasuses, kus tegemist oli vaidlusega, mis puudutas identseid kaubamärke identsete kaupade osas, on hageja asjasthuvitatus õiguspärane, nimelt kaasuses³³ 'STOLI' seisnes hageja huvi asjaolus, et kostja kaubamärk 'Stol-I' oli takistuseks tema kaubamärgi 'STOLI' Eestis registreerimiseks klassis 33, kuna Patendiamet oli kaubamärgi 'STOLI' õiguskaitset välistava asjaoluna esitanud kostja varasema kaubamärgi. Autor nõustub kohtute seisukohtadega, kuna tegemist oli identsete kaubamärkidega identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks, mistõttu ei saanud tekkida vaidlust tulenevalt sellest, kas Patendiameti seisukoht märkide sarnasuse kohta on vaieldav. Antud seisukohta toetab ka asjaolu, et kaubamärgitaotlejatel on olnud vähem võimalusi, kuidas saavutada kaubamärgitaotlustele õiguskaitse ilma kaubamärgiomanike

³¹ K. Stumpf. Repeated filings of a European Community trade mark. Journal of Intellectual Property Law & Practice (2014) 9 (3): 225-230, 30.01.2014. Arvutivõrgus kättesaadav (27.03.2015): http://www.pat-ks.de/fileadmin/user_upload/pdf/Journal_of_Intellectual_Property_Law___Practice-2014-Stumpf-225-30.pdf

³² HMKo 27.11.2008, 2-08-4419. Hagiavalduse asjaolude kohaselt oli hageja OÜ HW taotlenud Patendiametilt kaubamärgi 'VANA TOOMAS' (taotluse nr M200800197, esitamise kuupäev 06.02.2008 klassi 43 kuuluvate teenuste "toitlustusteenused; tähtajaline majutus, restoranid" osas) Eestis registreerimist (hilisem EE registreering nr 46613). Kostja OÜ LG nimele oli registreeritud varasem kaubamärk 'Vana Toomas' (registreeringu nr 35306, registreeringu kuupäev 21.11.2001, klassis 42 teenuste "restoranid, hotellid" osas), mis takistas hagejal kaubamärgi 'VANA TOOMAS' kasutamist ja registreerimist. Kostja kaubamärk 'Vana Toomas' omas Eestis õiguskaitset alates 21.11.2001 kui Eestis rahvuslikult registreeritud kaubamärk ning seetõttu viieaastane kaubamärgi kasutamise kohustuse periood täitis 21.11.2006. Kohtu hinnangul oli hageja asjast huvitatud isikuks, kuna kostja kaubamärk takistas tal kaubamärgi 'VANA TOOMAS' Eestis registreerimist ja kasutamist.

³³ HMKo 30.03.2011, 2-05-16024. SI B.V. esitas Harju Maakohtusse hagi OÜ P vastu Eestis registreeritud kaubamärgi 'Stol-I' (reg nr 23320) ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks klassis 33 (alkoholjoogid (v.a õlu)). Hageja taotles rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 0739600 'STOLI' registreerimist klassis 33 mh Eestis Madridi protokolli alusel. Kohus leidis, et antud asjas ei olnud vaidlust, et hageja oli asjast huvitatud isik, kellel oli õigus esitada hagi kaubamärgi ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks.

vastu nõuet esitamata. Kuna KaMS § 10 lg 1 p 1 ning KaMS § 10 lg 2 välistavad võimaluse, et kaubamärgitaotleja saaks varasema kaubamärgiomaniku nõusoleku alusel likvideerida registreerimistakistuse, sest viidatud sätete kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks ning seda keeldumisalust ei ole võimalik ületada ka siis, kui oleks olemas varasema kaubamärgiomaniku kirjalik luba.

Tsiviilasjas³⁴ nr 2-11-27664 peeti 'MAGNUM+kuju' kaubamärgi mittekasutamisest tuleneva ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitajat asjast huvitatud isikuks seetõttu, et tegemist oli kaubamärgi 'MAGNUM MEDICAL + kuju' taotlejaga. Siinkohal on autor kohtuga samal seisukohal, et menetluslikus mõttes on nõude esitaja näol tegemist asjast huvitatud isikuga. Samas tuleb autori arvates märkida, et huvi tõendamisel on oluline esitada tõendina Patendiameti esialgse keeldumise otsus, millest tuleneks, et ekspertiisi käigus on tuvastatud suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude esinemine varasema registreeritud kaubamärgi 'MAGNUM+kuju' näol. Autori rõhutab, et selline tõend on oluline, kuna vastasel juhul peab hakkama kohus eraldi hindama ehk sisulist ekspertiisi tegema, kas varasem registreeritud kaubamärk võib olla takistuseks nõude esitaja tähise registreerimisel, sealjuures poleks välistatud, et kohus peaks sellisel juhul võtma ka eraldi seisukoha kaubamärgi registreeritavuse osas üldiselt ehk absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude puudumise või olemasolu kohta.

Samas on autori arvates huvitav kaasus, kus hageja põhistas asjast huvitatust asjaoluga, et ta on esitanud kaubamärgi 'LUJA PLAAT' registreerimiseks klassis 19, kuid Patendiamet oli juhtinud hageja tähelepanu asjaolule, et varasemalt on juba registreeritud kaubamärk 'LUJA' samas klassis³⁵. Intrigeerivaks teeb antud kaasuse aga asjaolu, et varasemalt on antud

³⁴ HMKo 03.09.2013, 2-11-27664. Hagiavalduse kohaselt kuulus kostjale "Z" LTD Eestis õiguskaitse saanud Madridi protokolliga rahvusvahelise kaubamärgi 'MAGNUM+kuju' kehtiv registreering nr 0826279. Patendiamet avaldas teate nimetatud kaubamärgi Eestis registreerimise otsuse kohta 01.11.2005 ning antud kaubamärk registreeriti Eestis klassis 10 järgmiste kaupade tähistamiseks: kirurgia-, meditsiini- (sh kondoomid), hambaravi- ja veterinaarseadmed- ning riistad; õmblusmaterjalid. Hageja AS MM Medical taotles (taotluse nr M200401811, hilisem EE reg nr 52299) Eestis kaubamärgi 'MAGNUM MEDICAL + kuju' registreerimist klassides nr 3, 5, 9, 10, 16, 35, 39, 40, 41, 42 ja 44. Patendiamet teatas hagejale 24.10.2005, et kostjale kuuluv kaubamärk takistab hageja kaubamärgile õiguskaitse andmist klassis 10. Kaubamärgi registreerimisest möödus 2011. a jaanuaris viis aastat. Asjas puudus vaidlus selle üle, et hageja oli asjast huvitatud isikuks, kel oli õigus esitada hagi kostja vastu tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks.

³⁵ HMKo 09.06.2008, 2-07-32895. Hagiavalduse kohaselt esitas hageja RRK OÜ 26.07.2007 Patendiametile taotluse sõnalise kaubamärgi 'LUJA PLAAT' (taotluse nr M200701138) registreerimiseks klassis 19 (ehitusmaterjalid, v.a fiibertsemendist valmistatud ehitusplaadid). Patendiamet juhtis hageja tähelepanu asjaolule, et samas klassis oli 13.08.1997 registreeritud kostja OY MAb nimele sõnaline siseriiklik kaubamärk 'LUJA' (reg nr 24017), mis oli kaitstud klassis 19 (fiibertsemendist valmistatud ehitusplaadid) kasutamisel fiibertsemendist valmistatud ehitusplaatidega seonduvalt. Kuigi hageja just viimase välistas, võis sellest

menetluse poolte vahel olnud vaidlus³⁶ seoses samade kaubamärkidega (tõsi, siis oli hageja esitanud teise kaubamärgitaotluse, kuid samuti 'LUJA PLAAT'), kus kostja oli vaidlustanud hageja kaubamärgitaotluse registreerimise Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis³⁷ (edaspidi TOAK) ning hiljem kohtus. Autor toob esile asjaolu, et antud kaasuses ei esitanud kostja menetluslikku taotlust hagi tagasilükkamiseks ega väitnud, et nõude esitaja ei saa olla asjast huvitatud isik, kuna hageja oli kostja varasemast kaubamärgist teadlik juba enne registreerimistaotluse esitamist ning samuti võis hageja eeldada, tulenevalt pooltevahelisest varasemast vaidlusest on äärmiselt tõenäoline, et vastuolu antud kaubamärkide vahel tekib. Seetõttu tõusetub küsimus, kas pahausksus saab olla välistavaks asjaoluks asjast huvitatuse mõiste sisustamisel. Autori hinnangul võib see nii olla, kuna pahausksus kaubamärgiõiguses võib kaasa tuua nii absoluutsed kui suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud. Pahausksuse puhul peaks seetõttu arvesse võtma kõik antud küsimuses tähtsust omavad asjaolud³⁸. Ilmselt mitte ainult asjast huvitatuse hindamisel, vaid ka muudes kaubamärgialastes küsimustes osutub praktikas probleemiks pahausksuse tõendamine, sest teatavasti TsÜS³⁹ § 139 kohaselt heausksust eeldatakse.

Kokkuvõtvalt võib märkida, et valdavalt ei võtnud kohus oma otsustes eraldi seisukohta sellise menetlusliku küsimuse suhtes nagu seda oli huvitatus antud asjas, mis võib viidata ilmselt sellele, et kohtu jaoks oli nõude esitaja huvi selge. Asjast huvitatud isiku määratlemine on toimunud takistusteta olukordades, kus kaubamärgiomaniku registreeritud kaubamärk on takistuseks hilisema identse või sarnase kaubamärgi registreerimisel identsete või samaliigiliste⁴⁰ kaupade või teenuste tähistamisel. Nii mitmeski kaasuses on kohtud kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuet kaubamärgi mittekasutamise alusel asunud menetlema ilma, et oleks tõlgendatud kaubamärgiseadust ning asunud enne sisulist menetlemist hindama nõude esitaja huvi vastavas asjas. Seetõttu on autor seisukohal, et menetlusõiguslikult tuleb kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude

hoolimata registreering olla takistatud. Kostja ei esitanud menetluse käigus vastuväited selle kohta, kas hageja on asjast huvitatud isik või mitte.

³⁶ Tsiviilasjas nr 2- 3587/1998.

³⁷ TÕAS § 38. Apellatsioonikomisjon on kohtueelne sõltumatu organ. Menetlus apellatsioonikomisjonis on kohustuslik kohtueelne menetlus. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus. - RT I 2003, 18, 98 ... RT I, 29.06.2014, 109.

³⁸ E. Houlihan. Bad Faith Trade Mark Filings – An International Perspective. Intellectual Property Owners Association, 2013, p 2. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015): <http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/11/badfaithfilings.pdf>

³⁹ Tsiviilseadustiku üldosa seadus. – RT I 2002, 35, 216 ...RT I, 29.06.2014, 109.

⁴⁰ RKTKo 03.10.2007, 3-2-1-86-07 märkinud (p 14), et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sealhulgas nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja teenuste sarnasuse astet ning kas teenused on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks.

esitaja lugeda asjast huvitatud isikuks olukorras, kus nõude esitaja on esitanud Patendiametisse taotluse kaubamärgi registreerimiseks, kuid registreerimise käigus Patendiamet on viidanud suhtelisele õiguskaitset välistavale asjaolule, mis põhineb varasemal registreeritud kaubamärgil. Kui nõude esitajal on esitatud registreerimiseks aga identne kaubamärk identsete kaupade osas, siis on ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamine kaubamärgiomaniku vastu ainsaks võimaluseks, sest KaMS § 10 lg 1 p 1 ning KaMS § 10 lg 2 välistavad võimaluse, et kaubamärgitaotleja saaks varasema kaubamärgiomaniku nõusoleku alusel likvideerida registreerimistakistuse, sest viidatud sätete kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks ning seda keeldumisalust ei ole võimalik ületada ka siis, kui oleks olemas varasema kaubamärgiomaniku kirjalik luba. Lisaks leiab autor, et asjast huvitatuse hindamisel tuleks kindlasti arvesse võtta asjaolusid, mis võivad viidata nõude esitaja pahausksusele, kuid seda olukorras, kus kaubamärgiomanik on esitanud sellekohased tõendid või usutava põhistuse. Autori hinnangul on eelpool toodud kohtute seisukohad vastavuses Direktiivis 2008/95 ja TRIPS lepingus sätestatud eesmärkidele ning samuti ei esine vastuolu TsMS § 3 lg-ga 3. Autor järeldas kohtupraktikast tulenevalt, et asjast huvitatud isiku staatuse hindamisel, on kohtu seisukohast oluline, et nõude esitaja suudaks mitte ainult põhistada oma huvi olemasolu, vaid ka esitada konkreetseid tõendeid, kui see on võimalik. Näiteks nõude esitaja kui kaubamärgitaotleja huvi kinnitab Patendiameti teade, milles on toodud konkreetse kaubamärgitaotluse registreerimise keeldumise alused (praktikas on selleks Patendiameti poolt väljastatav kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teade). Tõendi olemasolu välistab sellise olukorra tekkimist, kus kohus peab hakkama teostama ekspertiisi ning hindama nii absoluutsete kui suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist.

1.1.2. Identne või sarnane kaubamärk eriliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks

Autor hinnangul on õiguslikult komplitseeritud ning problemaatilised sellised olukorrad, kus kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks on esitatud nõue kaubamärgitaotleja poolt, kes soovib kaubamärgitaotlus toodud kaubamärgiga tähistada kaupu ja teenuseid, mis on eriliigilised võrreldes varasema registreeritud kaubamärgis toodud kaupade ja teenustega. Autori hinnangul tekib siinkohal vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 ning KaMS § 14 lg 1 p-ga 3. Vastuolu seisneb autori arvates nimelt selles, et ainuõigust teostada ning õiguskaitse andmist saab vaidlustada eriliigiliste kaupade või teenuste puhul üksnes siis,

kui nõude esitamisel tuginetakse valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgile, kui vaidlustatava kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada üldtuntud kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Seetõttu on äärmiselt oluline, et nõuet menetlev kohus võtaks arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid asjaolusid, mida seostub konkreetset turul kasutusel oleva tuntud või maineka kaubamärgiga, kuid ennekõike seda, kuidas avalikkus teadvustab tuntud tähist⁴¹. Seetõttu, käesolevas alapunktis on analüüsitud, kuidas Eesti kohtud on tõlgendanud asjast huvitatust olukorras, kus nõude esitajal on kaubamärgitaotluses märgitud eriliigised kaubad ja teenused võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga ning kas kuidas nõude esitamiseks õigustatud isikud on eriliigiliste kaupade ja teenuste osas oma huvi põhistanud ning millised on olnud esitatud tõendid üldtuntuse, maine ja eristusvõime ärakasutamise või kahjustamise kohta, mis peaksid nõude esitaja huvi tõendama.

Nn 'Pretty for girls + kuju' kaasuses⁴² põhjendas nõude esitaja oma huvi ainuõiguse lõppenuks tunnistamise asjas selliselt, et ta oli esitanud kaubamärgitaotluse 'Pretty for girls + kuju', klassides 18, 24 ja 25 Eestis registreerimiseks, kuid kostja kaubamärk 'pretty girl', mis oli õiguskaitse saanud klassides 18 ja 25, takistas hageja kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmist. Kohus rahuldaski hagi tagaseljaotsusega ning kostja ainuõigust kaubamärgile 'pretty girl' Eestis tunnistati täielikult lõppenuks. Kuna kostja ei vastanud hagiavaldusele, siis loeti hageja esitatud faktilised väited kostja poolt omaksvõetuks tulenevalt TsMS § 407 lg-st 1. Viidatud lahendist põhjal ei saa teha seetõttu järeldusi, kuidas kohtud on sisuliselt analüüsinud asjast huvitatud isiku mõistet, kui nõude esitaja on esitanud kaubamärgitaotluse eriliigiliste kaupade ja teenuste suhtes.

Järgnevas kaasuses⁴³ põhjendati asjast huvitatust asjaoluga, et hageja oli esitanud Eesti Patendiametile taotluse kaubamärgi 'Emozioni' registreerimiseks klassis 25 ning

⁴¹ D. Gervais. The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis 4th edition. Sweet & Maxwell Ltd, London, 2012, p 171-175.

⁴² HMKo 13.06.2008, 2-08-2910. TH GMBH (rahvusvahelise registreeringu nr 819871 'Pretty for girls + kuju' taotleja) esitas 28.01.2008 hagi FHWG vastu kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks kaubamärgiregistreeringule nr 757940 'pretty girl' alates 04.06.2007. Kostja kaubamärgiregistreeringule oli Eestis antud õiguskaitse 03.06.2002, mistõttu viieaastane kaubamärgi kasutamise kohustuse periood täitus 03.06.2007. Kohus rahuldaski hagi ning kostja ainuõigust kaubamärgile 'pretty girl' Eestis tunnistati täielikult lõppenuks alates 04.06.2007.

⁴³ HMKo 27.10.2008, 2-07-3181. Hageja NL GMBH esitas hagi kaubamärgiomaniku P N.V. vastu, nõudes tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamist, kuna viimase kaubamärgi 'EMOTIONS', mille kohta on tehtud Eestis kehtiv registreering Büroo rahvusvahelises registris Madridi protokollil alusel (rahvusvaheline registreering nr 756704 mh klassis 25), ei ole pärast Eestis õiguskaitse andmist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul KMS § 17 tähenduses kasutanud. Kohus leidis, et hageja oli KaMS §-s 53 nimetatud asjast huvitatud isik ning rahuldaski hagi, mille tulemusena kaubamärgist 'EMOTIONS' tulenev ainuõigus tunnistati täielikult lõppenuks.

registreerimisest keelduti tähise sarnasuse tõttu kostja kaubamärgiga 'EMOTIONS', mis oli registreeritud klassides 18 ja 25. Kuigi kostja tõstatas küsimuse hageja huvitatuse puudumise osas⁴⁴, ei juhtinud ta kohtu tähelepanu asjaolule, et hageja taotles oma kaubamärgile õiguskaitset üksnes klassis 25, milles toodud kaubad olid eriliigilised võrreldes kostja registreeringus klassis 18 märgitud kaupadega. Kohus rahuldaski hagi täielikult. Siiski ei saa autor siinkohal kohtu seisukohaga nõustuda. Esmalt tekib autori arvates probleem asjaolus, kas kaubamärkide 'Emozioni' ja 'EMOTIONS' vahel eksisteeris suhteline õiguskaitset välistav tingimus ka klassi 18 osas. Juhul, kui see nii ei olnud, siis tähendaks see, et kohus oleks pidanud analüüsima, kas klassi 18 kuuluvad kaubad on samaliigilised klassi 25 kuuluvate kaupadega⁴⁵ – kohtuotsuses selline argumentatsioon aga puudus. Samas on kaubamärgitaotluses märgitud kaupadel ja teenustel äärmiselt oluline roll, kui tuleb kõne alla kaubamärgi õiguskaitse ulatus⁴⁶. Ning vaatamata asjaolule, et kaubad ja teenused on jagatud Nizza klassifikatsiooni järgi eraldi klassidesse, võib siiski praktikas esineda probleeme, kus erinevates jurisdiktsioonides (nt rahvusvaheliste registreeringute puhul, kus Madridi protokollil alusel märgitud riigiks ka Eesti või näiteks välismaiste kaubamärgitaotlejate puhul) lähtutakse klassifitseerimisel ning seoses sellega ulatuse määramisel erinevatest asjaoludest⁴⁷. Autor rõhutab, et kohus oleks pidanud hindama registreerimiseks esitatud kaubamärgitaotluses ning registreeritud kaubamärgiga tähistatud kaupade samaliigilisust või tõdema nende eriliigilisust, kuna sellest oleneb, kas menetlusõiguslikus mõttes saab kaubamärgitaotleja esitada nõude kaubamärgiomaniku vastu, kasutades üksnes hagiavalduses toodud asjaolusid, sealjuures jättes põhistamata, milles seisnes nõude esitaja õigustatud huvi eriliigiliste kaupade suhtes registreeritud kaubamärgi lõppenuks tunnistamise kohta.

Samas ei saa eeltoodud kohtupraktika pinnalt teha järeldusi, nagu oleks Eesti kaubamärke puudutava kohtupraktika mõistes asjast huvitatud isikuks alati ka sellised isikud, kellel on esitatud kaubamärgitaotlus, mille osas vastandatakse Patendiameti poolt varasem

⁴⁴ Kostja hinnangul ei olnud hageja huvitatud isikuks KaMS § 53 lg 1 mõttes. Patendiameti esialgse keeldumise näol ei ole kostja arvates tegemist lõpliku otsusega. Hagejale oli antud tähtaeg – 06.02.2006 – esialgse keeldumise ümbervaatamise taotlemiseks (KaMS § 38 lg 2). Kostja märkis, et mittevastamise korral loetakse taotlus tagasivõetuks. Kuna hageja taotlust ei esitanud, seega oli hageja taotlus kaubamärgile õiguskaitse saamiseks tagasivõetud. Kostja rõhutas, et kuna taotlust menetluses ei olnud hagi esitamise ajal, puudus ka Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise või sellest keeldumise kohta. Tegelikult hagiavalduses toodud asjaolude kohaselt hageja kaubamärgi menetlus oli peatatud, mistõttu kostja vastuväited ja järeldused olid valed.

⁴⁵ Nizza klassifikaatorisse kuuluvad kaubad ning erinevatesse klassidesse kuuluvate kaupade samaliigilisuse hinnang peaks aga jääma kohaliku Patendiameti ülesandeks. Vt. W.A. Finkelstein, J.R. Sims. The Intellectual Property Handbook. American Bar Association. ABA Publishing, 2005. p 62.

⁴⁶ A. Garcia Medina. EU Trademark Case Leads To Rules On Use Of Nice Classification. Intellectual Property Watch, 10.04.2014. - Arvutivõrgus kättesaadav (25.03.2015): <http://www.ip-watch.org/2014/04/10/eu-trademark-case-leads-to-rules-on-use-of-nice-classification/>

⁴⁷ R. Ashmead. International Classification class headings: illustrative or exemplary? The scope of European Union registrations. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, Volume 2, Issue 2, Pp. 76-88.

registreeritud kaubamärk sõltumata sellest, kas esineb vastuolu kaubamärkide loeteludes toodud kaupade ja teenuste osas. Nimelt lükkab käesolevas alapunktis eeltoodud kohtupraktikast ('pretty girl' ja 'EMOTIONS') tuletatavad seisukohad ümber nn 'Mmm... Minu Röst' kaasus⁴⁸. 'Mmm... Minu Röst' kaasuses⁴⁹ põhistas hageja oma asjasthuvitatust nõude esitamiseks asjaoludega, et ta tuli Eestis turule uue röstsaia brändi⁵⁰ 'Mmm... Minu Röst' ning sellega seoses oli ta esitanud Eesti Patendiametisse siseriikliku taotluse antud tähise registreerimiseks klassis 30. Kuigi kaubamärgitaotlus oli esitatud üheaegselt tähise kasutuselevõttuga, ootamata ära Patendiameti poolt teostatava kaubamärgiekspertiisi tulemusi, leidis hageja, et kaubamärkides märgitud tooted on samaliigilised. Maakohus tõdes, et asja lahendamiseks on vaja välja selgitada, kas ja milliste kaupade osas on hageja KaMS § 53 mõttes huvitatud isikuks. Kohus leidis⁵¹, et KaMS § 53 tuleks tõlgendada selliselt, et hageja ei ole huvitatud isikuks nende kaupade osas, mille suhtes tal endal puudub soov saada õiguskaitset.

Autor nõustub kohtu seisukohaga ning märgib, et kohus analüüsis õigesti menetlusõiguslikku küsimust, kes on õigustatud esitama nõuet kaubamärgiomaniku vastu tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks registreeritud kaubamärgi mittekasutamise tõttu. Viidatud kaasuses oli autori arvates aga probleemiks ka see, et puudus konkreetne tõend selle kohta, et Patendiamet kaubamärgitaotluse 'Mmm... Minu Röst' ekspertiisi käigus varasema kaubamärgi 'MINU +kuju' oleks üldse vastandanud. Seetõttu ilmneb antud lahendist, et kohus jättis eraldi hindamata, kas poolte kaubamärgid olid kohtu hinnangul äravahetamiseni sarnased või mitte ning lähtus otsuse tegemisel üksnes kaupade samaliigilisuse määramisest.

Kokkuvõtvalt võib aga järeldada, et kui nõude esitaja on taotlenud õiguskaitset eriliigiliste kaupade või teenuste osas, siis ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamisel õigustatud huvi tõendamiseks on autori arvates vajalik Patendiameti poolt väljastatud kaubamärgitaotluse registreerimisest keeldumine, tuueks aluseks varasema kaubamärgi kui suhtelise õiguskaitset välistava asjaolu. Kui sellist asjaolu ei esine, siis oleks eriliigiste kaupade ja teenuste osas õiguskaitset taotlenud hagejale menetlusõiguslikult nõudeõiguse

⁴⁸ Tsiviilasi nr 2-11-3981.

⁴⁹ Tsiviilasi nr 2-11-3981. 'Mmm... Minu Röst' kaasuses esitas hageja Oy KF Patendiametisse siseriikliku taotluse nr M201000995 tähise 'Mmm... Minu Röst' registreerimiseks klassis 30. Varasemalt (06.07.2004) oli registreeritud Eestis (reg nr 39472 all) kostja MTB OÜ kaubamärk 'MINU +kuju', mis oli saanud õiguskaitse klassides 29 ja 30.

⁵⁰ Kuigi hageja kasutas sõna bränd, siis tuleb märkida, et brändiks peetakse üldiselt kaubamärki, mille väärtus on oluliselt suurem, kui selle kaubamärgiga tähistatud kauba väärtus. Vt T.S. Lopes, P. Duguid. Trademarks, Brands, and Competitiveness. Routledge, 2010, p 121.

⁵¹ HMKo 20.04.2011, 2-11-3981.

andmine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 3 ning KaMS § 14 lg 1 p-s 3 sätestatud seadusandja eesmärgiga, anda õigus vaidlustamiseks sellisele kaubamärgi omanikule, kui nõude esitamisel tuginetakse valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgile juhul, kui juba registreeritud kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada üldtuntud kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Kui kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõue registreeritud kaubamärgi mittekasutamise tõttu esitatakse isiku poolt, kes ise taotleb küll identsele või sarnasele kaubamärgile õiguskaitset, kuid mitte identsete ega samaliigiliste kaupade või teenuste osas, siis kõnealustes kaubamärkides märgitud kaupade või teenuste eriliigilisus annab selge indikatsiooni, et menetlusosalised tegutsevad erinevatel turgudel ning puudub õiguslik eeldus pidada hagejat asjast huvitatud isikuks, kes on õigustatud ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuet esitama. Autori hinnangul on eelpool toodud kohtute seisukohad vastavuses Direktiivis 2008/95 ja TRIPS lepingus sätestatud eesmärkidele, kuid senised kohtute seisukohad võivad olla vastuolus siseriiklike õigusaktidega, ennekõike KaMS § 10 lg 1 p-s 3 ning KaMS § 14 lg 1 p-s 3 sätestatud normide eesmärkidega ning TsMS § 3 lg-ga 3.

1.2. Nõude esitaja kui identse või sarnase kaubamärgi kasutaja

1.2.1. Indentsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks

1.2.1.1. Registreerimata kaubamärk

Käesoleva alapunktis on eesmärgiks tuvastada, kas isik, kes ei ole ilmtingimata esitanud Patendiametisse kaubamärgi registreerimistaotlust, milles tähistatud kaubad või teenused oleksid identsed või samaliigilised juba varem registreeritud kaubamärgis tooduga, on menetlusõiguslikult siiski õigustatud isikuks esitamaks kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuet. Autori hinnangul on siikohal peamiseks õiguslikuks probleemiks asjaolu, et nõude esitaja ei saa tugineda konkreetsele õigusele ega ka mitte õiguskaitse taotlusele, mis oleks varasema kohtupraktika kohaselt piisavaks asjaoluks nõude esitaja lugemiseks asjast huvitatud isikuks. Kaubamärgi kasutamist, kui eraldi õiguskaitse institutsiooni, praegu kehtiv kaubamärgiseadus ei tunnusta. Erinevalt USA-st, kus ainuõiguse saamine sõltub justnimelt sellest, kes kaubamärki tegelikult esimesena kasutama hakkas

äritegevuses, mitte sellest, kes kaubamärgi välja töötas või kes tähise esimesena registreeris⁵². Ka mitmetes teistes riikides on kaubamärgi kasutamisel või kasutusse võtmise kavatsuse kinnitamisel oluline roll, ning sellekohase deklaratsiooni esitamine kaubamärgitaotluse esitamisel on tavapärane märgi registreerimisprotsessis⁵³. Mujal riikides on tehtud mitmeid ettepanekuid, kuidas kaubamärgi kasutamise kohustust ning sellega kaasnevat regulatsiooni muuta paremaks, ning on välja pakutud, et kaubamärgi omanik võiks esitada kasutamiskohustuse deklaratsiooni näiteks kas pärast viie-aastase perioodi lõppemist, mil tal on tekkinud kasutamise kohustus või siis kaubamärgi kehtivusaja pikendamise taotluse esitamisega koos⁵⁴. Kui Eestis kodifitseerimisprotsess lõpule jõuab, võib suure tõenäosusega aga juhtuda, et varemkasutamise õigus, mis senini on olnud kasutusel leiutiste ning tööstusdisainilahenduste õiguskaitse regulatsioonis, kantakse üle ka Eesti kaubamärgiõigusesse. Samas tuleb kindlasti märkida, et seletuskirja kohaselt ei hakkaks ka siis kaubamärgi varemkasutamise õigust endast kujutama ainuõigust (välistavat õigust), vaid ainuõiguse piirangut juhaks, kui tähist on kasutatud heauskselt enne selle kaitsmist kolmanda isiku poolt⁵⁵. Igal juhul on selge, et varemkasutamise instituudi loomine kaubamärgiõiguses võib kaasa tulla olulisi mõjutusi Eesti kaubamärgiõigusesse, nii nagu see on olnud teistes riikides (ennekõike USA-s)⁵⁶. Arvestades eeltoodut, kuid hinnates senist Eesti kaubamärgialast praktikat, võib arvata, et nõude esitaja poolt kasutusel olev kaubamärk, ei saa olla eelduseks asjast huvitatuse põhistamisel, sest pelgalt kasutusel olevast kaubamärgist ei saa tuleneda konkreetset ainuõigust, mis ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamisega oleks saavutatav. Kui aga tegemist on kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi või üldtuntud kaubamärgiga, siis on autori arvates igati põhjendatud, kui sellise tähise kasutaja kvalifitseeruks menetlusõiguslikus mõttes nõude esitajaks kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamisel – vastasel korral võib autor täheldada teatavat vastuolu KaMS § 9 lg 2 sätestatud seadusandja normi

⁵² T. M. Hampy. Trademark Law: first to use v. first to file. Wideman Malek, 01.04.2013. – Arvutivõrgus kättesaadav (15.04.2015):

<http://www.legalteamusa.net/tacticalip/2013/04/01/trademark-law-first-to-use-v-first-to-file/>

⁵³ B. Clark. A trade mark practitioner's little helper. Practitioner's Manual for Trademark Prosecution and Litigation in the EU Felix Hauck Sweet & Maxwell, 2011. Oxford Journals, Law, 2012, Volume 7, Issue 12, Pp. 900-901. – Arvutivõrgus kättesaadav (17.04.2015):

<http://jiplp.oxfordjournals.org/content/7/12/900.full.pdf+html>

⁵⁴ A. Kur, T. Dreier. European Intellectual Property Law. Text, Cases & Materials. Edward Elgar Publishing Limited, 2013, p 234.

⁵⁵ Tööstusomandi seadustiku eelnõu seletuskiri, lk 19. – Arvutivõrgus kättesaadav (15.04.2015):

<https://ajaveeb.just.ee/intellektuaalneomand/wp-content/uploads/2014/08/T%C3%B6%C3%B6stusomandi%C3%B5iguse-seletuskiri-22-7-2014.pdf>

⁵⁶ C.R. Macefo, C. Rothstein, R. Jain, S. Hudak. Trade mark tacking a factual question for the jury. The Journal of Intellectual Property Law and Practice, 11 March 2015. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015):

<http://jiplp.blogspot.com/2015/03/trade-mark-tacking-factual-question-for.html>

eesmärgiga⁵⁷, mida püütakse saavutada, sätestades, et enne taotluse esitamist kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud ja üldtuntud kaubamärgi suhtes ei kohaldata absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid.

Kohustuslikuks kohtueelses menetluses⁵⁸ toimunud vaidluses⁵⁹ põhistas nõude esitaja oma asjast huvitatust asjaoluga, et tema tegevusalaks on alkoholide hulгимүүк⁶⁰. Nõude esitaja väitis, et 'Sovetskoje Igristoje + kuju' kaubamärgil on ainsaks kaitstavaks sõnaliseks osaks 'Sovetskoje' ning õiguskaitse olemasolu annaks põhjendamatu monopoolse õiguse üldlevinud ja laialdaselt kasutatava tähise kasutamiseks ühele firmale, mis läbi kahjustaks otseselt nii vaidlustaja kui terve rea teiste firmade, kes sellenimelisi vahuveine müüvad, ärihuvisid. Nagu tulenes nn 'Sovetskoje Igristoje + kuju' kaasusest, ei esinenud poolte vahel reaalselt konflikti, vaid asjast huvitatus seisnes üksnes sarnase tähise kasutamises samas tegevusvaldkonnas. Samas tegevusvaldkonnas osalemine ning sarnase tähise kasutamine võib seega olla piisavaks aluseks asjast huvitatus määramisel kaubamärke puudutavates vaidlustes, seda kinnitab kaasus⁶¹, kus TOAK leidis⁶², et vaidlustaja huvi antud asjas kinnitas asjaolu, et vaidlustaja on tõendanud sh litsentsilepingutega kauba etiketi 'ЧЕРНЫЙ АИСТ CIGOGNE NOIRE' ja kaubamärgi 'ЧЕРНЫЙ АИСТ' kasutamist Eestis.

Autori hinnangul on oluline märkida, et ei 'Sovetskoje Igristoje + kuju' ega 'ЧЕРНЫЙ АИСТ' kaasustes nõude esitajad ei tõendanud, et ainuüksi nende kaubamärkide kasutamiste tulemusena on tähistele omandanud eristusvõime või need on saanud üldtuntuks valdavale osale Eesti elanikkonnast. Kui võtta arvesse kohustuslikke kohtu-eelseid otsuseid, siis tuleb

⁵⁷ KaMS § 9 lg 2 sätestab, et taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata KaMS § 9 lg 1 p-des 2-4 sätestatut.

⁵⁸ Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (TOAK).

⁵⁹ TOAK 09.01.2006, 759-o. 'Sovetskoje Igristoje + kuju' kaasuses esitas vaidlustaja AS M TOAKi vaidlustusavalduse kombineeritud kaubamärgi 'Sovetskoje Igristoje + kuju' registreerimise vastu AS "LB" nimele klassis 33. Kaubamärgitaotleja hinnangul ei olnud aga selline asjaolu piisav näitamaks vaidlustaja huvi ning juhtis komisjoni tähelepanu asjaolule, et esitatud tõendite⁵⁹ kohaselt ei ole vaidlustaja maale toonud 'Sovetskoje Igristoje + kuju' kaubamärgiga tähistatud vahuveine, vaid enne vaidlustusavalduse esitamist üksnes 'Sovetskoje Muskatnoje' kaubamärgiga tähistatud veine. Komisjon siiski leidis, et vaidlustaja on tõendanud oma õigustatud huvi olemasolu ning märkis, et vaidlustaja tõendatud õigustatud huvi on piiratud tähisega 'Sovetskoje'.

⁶⁰ 22.03.2005 esitatud alkoholiregistri väljavõtte kohaselt oli vaidlustaja nimel alkoholiregistrisse kantud kolm registreeringut (Sovetskoje Muskatnoje magus, Sovetskoje vino Spumante, Sovetskoje), millest kõik sisaldasid vaidlustatud kaubamärgis sisalduvat eeldatavalt kaitstavat osa 'Sovetskoje' ja mille kasutamine seega oleks vastustaja ainuõiguse kinnitamist leidmise korral võimalik keelata vastustaja poolt.

⁶¹ TOAK 27.10.2014, 1306-o. AF, SIA esitas vaidlustusavalduse kaubamärgi 'CIGOGNE NOIRE' (rahvusvaheline reg nr 1011412) registreerimise vastu Eestis A. DF nimele.

⁶² TOAK 27.10.2014, 1306-o.

järeldada, et ainuüksi turuosaliseks olemine ei ole olnud iseseisvaks⁶³ eelduseks leidmaks, et isik on asjast huvitatud, kes on menetlusõiguslikult õigustatud nõudet esitama.

Kaasuses⁶⁴ 'Tudengi eine' põhistas hageja oma asjast huvitatust asjaoluga, et kostja, kui registreeritud kaubamärgi 'Tudengi eine' omanik, oli nõudnud hagejalt ainuõiguste rikkumise lõpetamist, kuna hageja oli juba pikka aega enne registreeringu tegemist müünud Eesti tarbijatele puuvilja-pähklisegu nimetusega "tudengieine". Asjast huvitatuse põhistamiseks piisas sellest, et hageja oli tegutsenud kostjaga samas tegevusvaldkonnas ning kuna hageja ja kostja vahel oli olnud reaalne konflikt identse tähise 'Tudengi eine' kasutamise osas, siis luges kohus kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitatuks selleks õigustatud isiku poolt. Kuigi 'Tudengi eine' kaasus on mõneti erandlik, sest nõude esitaja huvi ei seisnenud mitte ainuõiguse omandamises, vaid tavapäraseks muutunud tähise vaba kasutamiseõiguse saavutamises. Siiski on autori hinnangul tegemist õiguspraktika seisukohalt olulise vaidlusega, mis viitab asjaolule, et menetlusõiguslikus mõttes peab olema võimalik esitada nõue registreeritud kaubamärgiomaiku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks igal isikul, kes on kasutanud tähist, mis oma olemuselt ei ole registreeritav absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude esinemise tõttu.

⁶³ TOAK 29.11.2013, 1421-o, mille kohaselt Vaidlustaja PMP S.A. esitas vaidlustusavalduse kaubamärgitaotluse M201100034 'ACTIVATE' registreerimise otsuse kohta klassis 34 JT Inc. nimele. Vaidlustaja leidis, et on asjast huvitatud isik, sest taotleja ning vaidlustaja on konkurendid tubakatootmise valdkonnas; tähise 'ACTIVATE' registreerimine taotleja nimele kahjustab ja piirab vaidlustaja õigust kasutada igapäevases majandustegevuses oma kaupu (sigaretid, tubakatooted jne) kirjeldavat ja eristusvõimetut tähist 'ACTIVATE'; vaidlustaja on huvitatud oma õiguste (sh kirjeldava tähise kasutamise õiguse) kaitsmisest. Vaidlustaja hinnangul oli kaubamärk 'ACTIVATE' (*aktiiv(is)eerima, aktiivseks tegema*) on tubakatoodete osas eristusvõimetu ja saanud tavapäraseks praktikaks, kuna et tarbitav tubakatoode sisaldab purustatavat lõhnakapslit ja kaubamärk viitab, et tarbitava tubakatoote maitset on võimalik isikul tubakatoote tarbimise käigus muuta - maitset on võimalik aktiveerida, seda *aktiivseks teha*. Vaidlustaja väitel on sigarettide reklaamidel sageli kujutatud tekst „PRESS THE FILTER TO ACTIVATE FRESHNESS“ ehk vajuta filtrile, et aktiveerida värskus. Lisaks on reklaamidel ja neil kujutatud sigaretipakkidel toodud eraldi tekst „ACTIVATE FRESHNESS“ ehk aktiveeri värskus. Komisjoni arvates ei olnud vaidlustusavalduses kirjeldanud püüdlusi ega esitanud komisjonile mingeid tõendeid tegevustest, millest saaks komisjon järeldada vaidlustaja õigustatud huvi Eesti turule sisenemiseks klassis 34 loetletud kaupadega, millel esineb nt ingliskeelne tegusõna „*activate*“ ega rahuldanud vaidlustust.

TOAK 16.10.2013, 1418-o. _P GmbH vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kujutismärgile nr 1079053 Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu P Oy Ab nimele. Taotleja ja vaidlustaja olid otsesed konkurendid, kuna nad mõlemad pakkusid soojusisolatsioonimaterjale ja tegutsesid vähemalt mingis osas samadel turgudel, nt Skandinaavias. Taotleja püües registreerida enda nimele must-valget triibustikku võib vaidlustajale põhjustada varalist kaotust, kuna vaidlustaja on heauskselt kasutanud oma toodetes jm ehitussektoris tavapäraselt, eristusvõimetut triibukujutist. Komisjoni hinnangul ei ole vaidlustaja esitanud tõendeid, et ta kasutab Eesti Vabariigis mõnel oma tootel vaidlusalust või analoogset triibustikku.

⁶⁴ Tsiviilasi nr 2-08-58747. Hageja esitas nõude kaubamärgist 'Tudengi eine' tuleneva ainuõiguse tühistamiseks tunnistamiseks KaMS § 53 lg 1 p 1 alusel, mille kohaselt võib asjast huvitatud isik esitada hagi kaubamärgiomaniku vastu, nõudes tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamist, kui kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tavapäraseks tähistuseks nende kaupade ja teenuste osas, mille suhtes ta on registreeritud. Hagiavalduse kohaselt oli hageja hulgimüügiettevõtte, kes alustas 1994. aastal kuivatatud puuviljade müüki Eestis ning läbi aegade on olnud toodete sortimendis ka puuvilja-pähklisegu nimetusega "tudengieine". Kostja esitas 03.04.2003 taotluse nr M200300490 kaubamärgi 'Tudengi eine' registreerimiseks klassides 29 ja 31 ning 18.08.2004 kanti kaubamärk Patendiameti kauba- ja teenindusmärkide registrisse reg nr 39708 all.

Kokkuvõtteks võib järeldada, et kaubamärgi kasutamise fakt identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks võib olla menetlusõiguslik eeldus lugeda kaubamärgi kasutaja asjast huvitatud isikuks juhul, kui tegemist on identsete või äravahetamiseni sarnaste kaubamärkidega. Sealjuures on aga oluline märkida, et õiguslikuks probleemiks on asjaolu, et nõude esitajal ei saa tekkida ainuüksi kaubamärgi kasutamisest vaidlustamisõigust, mis põhineks konkreetsele õigusele või õiguskaitse taotlusele või tulevikus ehk kehtima hakkavale varemkasutamise õigusele. Vastasel korral oleks see vastuolus seadusandja poolt sätestatud KaMS § 9 lg 2 normi eesmärgiga, mis seob õiguskaitse tekkimise kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud ja üldtuntud kaubamärkidega. Siinkohal tuleb aga tõdeda, et senine Eesti kaubamärgipraktika asjast huvitatud isiku määratlemisel on vastuolus kehtiva kaubamärgiseadusega, ning ennekõike KaMS § 9 lg 2 ning KaMS § 10 lg 1 p 3 ning KaMS § 14 lg 1 p 3 sätestatuga. Kindlasti tuleb aga autori hinnangul rõhutada, et juhul, kui kasutatava kaubamärgi suhtes võib kohaldada registreerimisprotsessis absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid (nt on tegemist tavapäraseks muutunud tähisega), siis sellisel juhul on autori arvates põhjendatud, et kaubamärgi kasutaja saab esitada nõude registreeritud kaubamärgi omaniku vastu, kui viimane selleks põhjuse annab, nagu näiteks põhjendamatute nõuete esitamine registreeritud kaubamärgist tulenevale ainuõigusele viidates kaubamärgi kasutamise lõpetamiseks. Sellisel juhul võib asjast huvitatud isiku menetluslik nõudeõigus seisneda mitte registreeritud kaubamärgist tuleneva ainuõiguse endale omandamiseks, vaid tavapäraseks muutunud tähise vaba kasutamise õiguse saavutamises. Autori hinnangul on eelpool toodud kohtute seisukohad vastavuses Direktiivis 2008/95 ja TRIPS lepingus sätestatud eesmärkidele, kuid senised kohtute seisukohad võivad olla teatud juhtudel vastuolus siseriiklike õigusaktidega, ennekõike KaMS § 9 lg 2 ning KaMS § 10 lg 1 p 3 ning KaMS § 14 lg 1 p 3 toodud normide eesmärkidega.

1.2.1.2. Registreeritud kaubamärk

Praktikas võib ette tulla olukordi, kus kaubamärgi registreerimistaotluse menetlemisel ning ekspertiisi käigus suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude kontrollimisel ei vastandata registreerimistaotlusele varasemaid kaubamärke, mida tarbijad võiksid pidada sarnasteks. Kui Patendiamet teeb sellise taotluse osas registreerimisotsuse ning see avaldatakse Eesti Kaubamärgilehes, siis on asjast huvitatutel võimalus registreerimisotsust vaidlustada KaMS § 41 lg 2 kohaselt. Kui registreeritud kaubamärgiomaniku huviks on oma registreeringust tuleneva ainuõiguse säilitamine, siis võib juhtuda, et ta ei esita vaidlustusavaldust isegi mitte seetõttu, et nii varasem registreeritud kaubamärk kui kaubamärgitaotluses toodud tähis võivad

olla teineteisega sarnased. Ka kaubamärgitaotleja võib leida, et varasem registreeritud kaubamärk on sarnane taotletava märgiga, kuid tal puudub menetlusõiguslikult nõude esitamise võimalus vastuhagi korras. Autori hinnangul on probleemiks, kui kaubamärgitaotleja või isik, kelle nimele on juba registreeritud kaubamärk (vaatamata asjaolule, et kellegi teise nimel eksisteerib varasem sarnane registreering), ei saa esitada nõuet varasema registreeritud kaubamärgist tuleneva ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks, kui nõude esitamiseks õigustatud isiku hinnangul on varasem kaubamärk sarnane ja see on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks ning on nõude esitaja hinnangul on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine⁶⁵ tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine. Segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tarbija seostab kaubamärke omavahel⁶⁶. Assotsieerumise puhul on oluline see, kas mingi elemendi olemasolu kaubamärgi koosseisus võiks tekitada tarbijas seose talle juba tuntud teisele kuuluva kaubamärgiga. Kaubamärkide tõenäoline äravahetamine tarbijate poolt on sageli keskne väide kaubamärgi ainuõiguse rikkumise vaidluses⁶⁷. Samas on oluline märkida, et äravahetamise tõenäosuse puhul ei peeta silmas tegelikult asetleidvat äravahetamist⁶⁸. Asjast huvitatuse kui menetlusliku nõudeõiguse kitsas määratlemine on kaasa toonud diskussioone ka mõnes teises jurisdiktsioonides siseriikliku kaubamärgiõiguse tõlgendamisel (nt Poolas), kus B. Depo väljendas muret selle üle, et esmase konflikti vältimine on muutunud võimatuks, kui turul tegutsevate ettevõtjate ning kaubamärgitaotlejate suhtes on pärsitud tühistamismenetluse algatamine konkurendi kaubamärgi suhtes ning nõude saab esitada alles reaalse ning tegeliku vastuolu korral⁶⁹. Juhul, kui isikut ei loeta asjast huvitatud isikuks seetõttu, et ta esitas nõude, põhistusega enda kaubamärgi ning mittekasutatava kaubamärgi äravahetamise tõenäosuse, sh assotsieerumise kohta, siis on autori arvates tegemist asjast huvitatud isiku menetlusliku nõudeõiguse olulise piiramisega, mis on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ning KaMS § 14 lg 1 p 2 normide eesmärkidele, mille alusel saab nõudeõigus tekkida, kui on tõenäoline

⁶⁵ Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on segiajamise tõenäosus see, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtjad. Kaupade kaubandusliku päritolu segiajamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgelt, vastavalt asjaomase avalikkuse muljele asjaomastest tähistest ja kaupadest, ning võttes arvesse kõiki vastavat juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige seost tähistest ning nendega kaitstud kaupade või teenuste sarnasuse vahel. CFI 01.03.2005, T-169/03, Sergio Rossi SpA v Sissi Rossi Srl, p 77.

⁶⁶ P. Maeyaert, J. Muyltermans. Likelihood of Confusion in Trademark Law: A Practical Guide Based on the Case Law in Community Trade Mark Oppositions from 2002 to 2012. The Trademark Reporter, 2013 Vol. 103 No. 5, p 1040. – Arvutivõrgus kättesaadav (16.04.2015): <http://www.altius.com/media/publications/2014/Likelihood.pdf>

⁶⁷ S.J. Olsen. Mized Signals in Trademark's „Likelihood of Confusion Law“: Does Quality Matter? Valparaiso University Law Review, 2010, Volume 44, Number 2, pp 659-704.

⁶⁸ M. Amin Naser. Revisiting the Philosophical Foundations of Trademarks in US and UK. Cambridge Scholars Publishing, 2010, p 100.

⁶⁹ B. Depo. Same procedure every year: locus standi as an effective barrier to trade mark revocation for non-use in Poland. Oxford Journals, Law, 2010, Volume 5, Issue 1, Pp. 55-64.

kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine vaidlustatud kaubamärgiga. Järgnevalt vaadeldakse, kuidas on Eesti kaubamärgipraktika antud probleemi lahendanud.

'KAISER' kaasuses⁷⁰ väitis nõude esitaja, et ta on asjast huvitatud isikuks, kuna oli esitanud Eesti Patendiametisse taotluse kaubamärgi 'KAISER' registreerimiseks klassis 32 ning on ülimalt tõenäoline, et ekspertiisi käigus vastandab Patendiamet varasema kaubamärgi 'Kaiserdome', mis on registreeritud klassides 30 ja 32. TOAK märkis, et vaidlustaja huvi ei saa enam tuleneda kaubamärgi 'KAISER' pooleliolevast registreerimismenetlusest, kuna Patendiamet oli pärast vaidlustusavalduse esitamist teinud otsuse kaubamärgi 'KAISER' registreerimiseks. Samas nõustus TOAK vaidlustajaga, et olukorras, kus kaubamärgi registreerimise tulemusena on õiguskaitse mõlemal kaubamärgil, on varasema kaubamärgi 'Kaiserdome' omanikul võimalus taotleda hilisema kaubamärgi 'KAISER' registreeringu tühistamist. TOAK aktsepteeris ka vaidlustaja arvamust, et kaubamärgi Kaiserdom turuletulek ning kasutamine sarnastel toodetel paralleelselt juba turul oleva kaubamärgiga 'KAISER' kahjustaks nõude esitaja ärihuve, mistõttu huvitatust näitab ka vaidlustaja soov vähendada kahest sarnasest kaubamärgist tuleneda võivate konfliktide tõenäosust.

Autor märgib, et kuigi Patendiamet ei pidanud kaubamärke 'KAISER' ja 'Kaiserdome' äravahetamiseni sarnasteks, leidis hilisema kaubamärgi omanik, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt, sh kaubamärkide assotsieerumine, viidates n.ö esimena turulolija eelisele. Autori arvates on TOAK tõlgendanud õigesti 'KAISER' toodud asjaolusid, millest tulenevalt saab lugeda nõude esitaja asjast huvitatud isikuks ilma, et varasema kaubamärgiomaniku õigusi oleks sealjuures rikutud – varasema kaubamärgiomaniku suhtes on ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamise näol tegemist sisuliselt sanktsiooniga, mis kaasneb, kui kaubamärgiomanik ei täida kaubamärgi kasutamise kohustust tulenevalt KaMS §-st 17. Samas tekitavad 'KAISER' kaasuse põhjal tehtud järeldused küsimuse, kas ka Eestis kehtib teataval kujul põhimõte *first-to-use*, mille kohaselt saaks menetluslikus mõttes nõudeõiguse eelistatult kaubamärgiomanik, kes oma tähist varem kasutama on hakanud.

⁷⁰ TOAK 17.07.2008, 774-o. AS M vaidlustusavalduses KPBW KG vastu. Vaidlustaja oli esitanud Eesti Patendiametisse taotluse nr M200400505 kaubamärgi 'KAISER' registreerimiseks klassis 32 (hilisem registreering nr 41305). Varasem kaubamärk 'Kaiserdome' oli registreeritud nr 14892 all klassides 30 ja 32.

Eestis õiguskaitse saanud kaubamärgist 'ALKO + kuju' tuleneva ainuõiguse täielikult lõppenuks tunnistamise nõude puhul kerkis teravalt esile õigusselguse puudus asjast huvitatud isiku mõiste määratlemisel. Hageja põhjendas⁷¹ asjast huvitatust asjaoluga, et kostja kaubamärk on oma sarnasuse (ennekõike korduva sõna *alko*) tõttu konfliktseks hageja kaubamärgiga samade ja seotud kaupade ja teenuste osas ning hageja sooviks on tagada oma kaubamärgi elemendi eksklusiivsus ning välistada sarnase elemendiga tooted Eesti turul. Hageja kasutab oma kaubamärke intensiivselt ning oma kaubamärki selge kaitse eesmärgil soovib välistada, et kolmandad isikud seda kasutaksid. Nõude esitamise õigustus seisnes ka selles, et kostja oli esitanud Soome kohtusse hageja vastu hagi süüdistusega 'ALKO + kuju' kaubamärgiõiguste rikkumises tulenevalt 'SuperAlko + kuju' kaubamärgi kasutusest seoses Tallinnas asuva kaupluse tegevusega Eestis. Täiendavalt märkis hageja, et soovib turule tuua 'SuperAlko' kaubamärgiga tähistatud omatooted ning peab ära ootama kostja hagi ning sellega kaasnevad võimalikud kahjulikud tagajärjed (nt hagi tagamise korras kaupade arest) enne, kui ta saab kaitsta oma õigusi ning nõuda kostja kaubamärgiõiguse lõppenuks tunnistamist. Kuna hageja äritegevus oli tema väitel ilmselgelt puudutatud kostja kaubamärgiõigustest, siis suuremate konfliktide vältimiseks on hageja õigustatud esitama nõuet kostja ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks. Maakohtu hinnangul⁷² ei olnud hageja sarnase kaubamärgi olemasolu ja kasutamine piisavateks põhjendusteks lugeda hageja asjast huvitatud isikuks, sest vastasel juhul tuleks kaubamärgi kasutamata jätmisest tulenevas vaidluses asuda uuesti kontrollima neid tingimusi, mis tegelikult on kaubamärgi registreerimise eelduseks. Kuigi hageja esitas määruskaebuse, oli Ringkonnakohus seisukohal⁷³, et: „Hageja väidetav huvi vältida mittekonfliktse kaubamärgi kasutamist ei ole hageja seadusega kaitstud huvi. Võimalus, et kostja võib asuda seisukohale, et hageja kaubamärk on sarnane kostja kaubamärgiga, ei saa olla hageja seadusega kaitstud huvi aluseks. Kostja kaubamärk ei ole takistanud hagejal registreerimast oma kaubamärke ning hageja ja kostja kaubamärgid on juba aastaid Eestis registreeritud.“

Autor on seisukohal, et viidatud nn 'ALKO' kaasuses on kohtud jõudnud ebaõigele järeldusele ning muutnud hagejale menetlusõiguslikult äärmiselt keeruliseks esitada nõue kaubamärgiomaniku vastu ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks registreeritud kaubamärgi mittekasutamise tõttu. Sealjuures on tegemist võrdlemisi radikaalse suunamuutusega

⁷¹ HMKm 28.03.2014, 2-14-5986. Hageja tugines nõude esitamisel eelkõige oma kaubamärkidele 'SuPer Alko + kuju' (reg nr 37454), 'SuPer Alko + kuju' (reg nr 47932), 'S ALKO' (reg nr 50414) ja 'Alko + kuju' (reg nr 50415) ning talle kuuluvad 'SUPER ALKO' alkoholikauplused.

⁷² HMKm 28.03.2014, 2-14-5986.

⁷³ TlnRnKm 26.08.2014, 2-14-5986.

võrreldes varasemates kaubamärgialastes lahendites toodutega, kus asjast huvitatust tõlgendati märksa laiemalt. Autorile teadaolevalt on nii mõneski varasemas kohtuotsuses⁷⁴ jõutud seisukohale, et reaalne konflikt menetlusosaliste või nendega seotud isikute vahel ning turuosaliseks olemine isegi väljaspool Eestit, olid piisavad asjaolud selleks, et lugeda nõude esitanud isik asjast huvitatuks ainuõiguse vaidlustamise kontekstis, kusjuures huvitatust võis kinnitada ka üksnes kavatsusega hakata identset või sarnast kaubamärki kasutama.

Eeltoodust tulenevalt võib väita, et Eesti senise kohtupraktika osas puudub ühtne lähenemine, kellel on menetluslikult õigus esitada nõue kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks registreeritud kaubamärgi mittekasutamise tõttu. Eriti on tõusnud õigusselguse puudumine esile just viimaseid kohtuotsuseid uurides, mistõttu ollakse jõutud olukorrani, kus enne nõude esitamist ei ole võimalik keerulisemate kaasuste puhul ette prognoosida, kas kohus annab nõudeõiguse ning loeb nõude esitaja asjast huvitatud isikuks, sest kohtute senised hinnangud ning tõlgendused huvitatuse kohta on muutunud järjest kitsamaks ning autori hinnangul nõude esitaja huve ning õigusi piiravaks. Kuna autor on eelnevates punktides tuvastanud, et mitte alati ei ole kohus asjast huvitatud isikuks pidanud isikut, kellel võib siiski olla õigus nõude esitamiseks, seda nii menetlusõiguslikult kui tulenevalt teistest kaubamärgiseaduses sätestatud normidest, on autor seisukohal, et eelpool toodud kohtute seisukohad ei ole vastavuses Direktiivis 2008/95 ja TRIPS lepingus sätestatud eesmärkidele.

Kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et praktikas on levinud olukorrad, kus registreeritud kaubamärgiomaniku huviks on oma registreeringust tuleneva ainuõiguse säilimine, millest tulenevalt ei esitata vaidlustusavaldusi hilisemate sarnaste kaubamärkide registreerimisotsuste vaidlustamiseks, vältimaks vastuhagisid, mis võiksid põhineda kaubamärgi mittekasutamisest tingitud ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuetel. Autor ei nõustu senisete kohtute

⁷⁴ HMKo 29.08.2006, 2-05-2083. Kaasuses 'NUTRILITE' versus 'NUTRILETT' seisnes hageja A Inc asjast huvitatus selles, et kostjale NP ASA kuulus Eesti kauba- ja teenindusmärkide registris registreeritud kaubamärk 'NUTRILETT', reg nr 24054, kostja oli aga vaidlustanud hageja poolt esitatud ning Eesti suhtes kehtiva Ühenduse kaubamärgi 'NUTRILITE', nr 002498863. Hageja taotles kaubamärgi registreeringu nr 24054 ainuõiguse täielikult lõppenuks tunistamist ning kohus rahuldas nõude

HMKo 01.06.2007, 2-05-17096. Kostjale kuulusid nii Eesti siseriiklik kaubamärk 'MAPP' (reg nr 40453) kui ka siseriikliku kaubamärgitaotluse alusel esitatud rahvusvahelise registreerimise taotlus tähisele 'MAPP'. Hageja väitis end olevat asjast huvitatud isikuks, kuna kostjaga seotud äriühing oli hagejale edastanud kirja, milles nõutakse litsentsi omandamist tähise 'MAPP' kasutamise suhtes antud valdkonna toodete tähistamisel rahvusvahelise kaubamärgiga 'MAPP' kaetud riikides, kuigi hageja ning temaga seotud äriühingud olid juba aastaid antud valdkonnas tegutsenud ning samas ka kostjaga seotud äriühingutele oma 'MAPP' tooteid tarninud. Muuhulgas märkis hageja, et plaanib vaidlustatud kaubamärgi 'MAPP' kasutamist ka Eestis, kuid sellise tegevuse alustamise eelduseks on kostjale kuuluva vastava registreeringu tühistamiseks tunnistamine. Hageja huvid on rikutud kostjaga seotud äriühingu poolt esitatud litsentsi omandamise nõuega ning kuigi kohus nõustus kostjaga, et hageja ei ole tõendanud oma õigustatud huvi olemasolu Eestis, leiti siiski, et tõendatud on hageja õigustatud huvi olemasolu teistes rahvusvahelise registreeringu taotlusega hõlmatud riikides, millest tulenevalt on hageja hagi esitamiseks huvitatud isikuks.

seisukohtadega, mille kohaselt ei ole hageja sarnase kaubamärgi olemasolu ja kasutamine piisavaks asjast huvitatuse põhjenduseks, kuna vastasel korral tuleks kaubamärgi kasutamata jätmisest tulenevas vaidluses asuda uuesti kontrollima neid tingimusi, mis tegelikult on kaubamärgi registreerimise eelduseks. Autor on arvamisel, et kui ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitajat ei peeta asjast huvitatud isikuks, siis on selline seisukoht vastuolus seadusandja poolt sätestatud normide KaMS § 10 lg 1 p 2 ning KaMS § 14 lg 1 p 2 eesmärkidega, kus nõudeõigust ei ole piiratud olukorras, mil nõude esitaja hinnangul on tegemist identsete või sarnaste kaubamärkidega, mis on tähistatud identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste osas ning kui nõude esitaja hinnangul on tõenäoline kõnealuste kaubamärkide või teenuste äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas nõude esitaja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustatud kaubamärgiga. Autori hinnangul on paratamatu, et kaubamärke puudutavates vaidlustes⁷⁵ tuleb kohtul hinnata neid tingimusi, mis algselt oli (nt Patendiameti registreerimisotsuse näol) kaubamärgi registreerimise eelduseks. Autor ei nõustu ka kohtute seisukohtadega, mille kohaselt huvi vältida mittekonfliktse kaubamärgi kasutamist ja kaubamärgiomaniku võimaliku nõude esitamist tulenevalt kaubamärgiomaniku ja nõude esitaja kaubamärkide sarnasusele, ei saa olla hageja seadusega kaitstud huvi. Autor on seisukohal, et nõude esitaja seadusega kaitstud huvi seisneb muuhulgas⁷⁶ õiguses kasutada seadusega ettenähtud ainsat võimalust, milleks on kaubamärgi mittekasutamise tõttu kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamine, olukorras, kus nõude esitajal on hilisema õiguskaitse algusega kaubamärk ning ta soovib teostada ise ainuõigust – seepärast on ka välistatud näiteks KaMS § 52 koosmõjus KaMS § 9 alusel ainuõiguse tühistamine. KaMS § 53 lg 1 p 3 alusel nõude esitamine hilisemat registreeringut omava isiku poolt on seadusandja poolt ettenähtud ainus võimalik tagajärg kaubamärgiomaniku suhtes, kes ei ole KaMS §-st 17 tulenevat kohustust täitnud. Kui hilisema kaubamärgi omanik esitaks nõude näiteks KaMS § 53 lg 1 p-des 1 ja 2 toodud alustel⁷⁷, siis ei oleks tal hiljem võimalust

⁷⁵ Kohtul tuleb hinnata uuesti neid tingimusi, mis olid kaubamärgi registreerimise eelduseks nõuete puhul nt vaidlustes, mis seisnevad kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise lõpetamise osas esitatud vastuhagis, kus palutakse tuvastada KaMS § 52 lg 1 alusel asjaolude esinemist (ennekõike KaMS § 9 alusel (absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud)). Samas ei pea olema sellised nõuded alati olema esitatud vastuhagi korras, vaid tegemist võib olla ka KaMS § 52 lg 1 ja lg 2 p 1 alusel esitatavate hagiga, mis põhineb KaMS §-s 9 toodule (nt seetõttu, et registreeritud kaubamärk on tegelikult tavapärane vmt).

⁷⁶ Nõude esitaja kui hilisema kaubamärgi omaniku õigusi ja huve võib kahjustada ka varasemast kaubamärgist tulenev risk, kus võidakse esitada nõue kaubamärgi kasutamise keelamiseks või hilisema kaubamärgi tühistamiseks või kahju hüvitamiseks KaMS § 57 alusel.

⁷⁷ KaMS § 53 lg 1 p 1: kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tavapäraseks tähistuseks nende kaupade ja teenuste osas, mille suhtes ta on registreeritud.

KaMS § 53 lg 1 p 2: kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tarbijat eksitavaks kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

tugineda ka enda registreeringust tulenevale ainuõigusele, kuna nõude esitaja oleks ise selle ümber lükanud oma nõude esitamisega varasema kaubamärgiomaniku vastu.

1.2.2. Eriliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks

1.2.2.1. Üldtuntud kaubamärk

Käesoleva alapunkti eesmärgiks on välja selgitada, kas isik, kellele kuulub üldtuntud⁷⁸ kaubamärk, millega on kaasnenud⁷⁹ maine ning eristusvõime avalikkuse ees, on menetlusõiguslikult siiski õigustatud isikuks, esitamaks kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuet registreeritud kaubamärgi mittekasutamise tõttu. Autori hinnangul on siinkohal peamiseks probleemiks üldtuntud⁸⁰ kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määratlemine ning kuivõrd mõjutab see võimalikku vastuolu vaidlustatava kaubamärgiga tähistatud eriliigiliste kaupade või teenuste konflikti. P. Steinhauser on märkinud, et üldtuntud kaubamärk ja selle maine vajavad kaitset, mis teatud juhtudel võivad traditsiooniliselt registreeritud kaubamärkide õiguskaitse regulatsioonist ulatuda väljapoole⁸¹. Samuti on autori hinnangul tõsiseks probleemiks asjaolu, et kaubamärgi eksklusiivus kui üldtuntud tähise oluline aspekt, mida säilitada ja suurendada, ei pruugi kohtute hinnangul⁸² olla kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitaja seadusega kaitstav huvi. Autori arvates ollakse asjast huvitatud isiku mõiste sisustamisel pärast nn 'ALKO' kaasuses ringkonnakohtu määruse jõustumist olukorras, kus on vajalik võtta seisukoht nõude esitaja üldtuntusest, ja sellega kaasneda võivatest lisandväärtustest nagu tähise eksklusiivsusest tulenevatele õigustele ning menetlusõiguslikus mõttes võimaliku

⁷⁸ KaMS § 7 lg 3: Üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi 1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris; 2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut; 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides; 4) hinnangulist väärtust.

⁷⁹ Edaspidises arutluses kasutatakse viidatud kaubamärgi märksõnana 'üldtuntud kaubamärk'. Nimelt on mainekal kaubamärgil tingimata eristusvõime, mis on vähemasti tekkinud kasutamise käigus. Seega, isegi kui varasem mainekas kaubamärk ei ole ainulaadne, võib sellega identse või sarnase hilisema kaubamärgi kasutamine nõrgendada varasema kaubamärgi eristusvõimet. Vt EJC 27.11.2008, C-252/07, 73. Eesti mõistes näitab praktika, et maine ning tugev eristusvõime on sageli valdavale osale Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgil.

⁸⁰ Üldtuntud kaubamärgi definitsiooni on raske esitada seetõttu, kuna see võib varieeruda sõltuvalt vastavast jurisdiktsioonist. Vt C.L. Cointe. Reputation and proof: protecting a well-known trademark. World Intellectual Property Review, 01.05.2013. – Arvutivõrgus kättesaadav (17.04.2015):

<http://www.worldipreview.com/article/reputation-and-proof-protecting-a-well-known-trademark>

⁸¹ P. Steinhauser. Protection of well-known marks in Benelux. World Trademark Review, January/February 2008, pp 64-65.

⁸² Nt TlnRnKm 26.08.2014, 2-14-5986.

nõudeõiguse osas kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamisel registreeritud kaubamärgi mittekasutamise tõttu.

Üldtuntud kaubamärgiga kaasnev eksklusiivsus võib saada kahjustatud ka siis, kui tarbijad ei aja küll segamini üldtuntud kaubamärgiga tähistatud originaaltoodet ning märkimisväärselt odavamat koopiat ega eelda, et üldtuntud kaubamärgiga tähistatud odav kaup oleks toodetud või turustatud üldtuntud kaubamärgi omaniku poolt – samas üldtuntud tähise maine ning eristusvõime on taolises olukorras juba vähenenud⁸³. Seetõttu on mitmete eksklusiivsete kaubamärkide omanikud hoidunud nt müügiloa andmisest kõikidele edasimüüjatele, kes selleks soovi avaldavad, kartes kaotada kontrolli kaupade turustamise jt aspektide üle (nt müügikoha sobivus)⁸⁴. Autorile teadaolevalt on Eesti kohtupraktikas olnud kaasus, kus hageja tugines registreeritud kaubamärgi mittekasutamisel põhineva kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude⁸⁵ esitamisel asjaolule, et kuna kostja oli vaidlustanud hageja poolt esitatud ning sh Eesti suhtes kehtiva Euroopa Ühenduse kaubamärgi 'NUTRILITE', siis selleks, et tugevdada oma positsiooni tähiste 'NUTRILITE' ning 'NUTRILITE + kuju' osas Eesti territooriumil, oli hageja huvitatud kostja kaubamärgi 'NUTRILETT' vaidlustamisest ning kohus rahuldask hageja nõude, tunnustades seega hageja asjast huvitatust.

E. Rosati on märkinud, et nii vaidlustatud kaubamärgi kui üldtuntud kaubamärgi vahel peaks olema teatud sarnasus, mis viitaks, et kaubamärkide vahel on seos ning seetõttu loob tarbija seose nende märkide vahel, kusjuures tarbija ei pruugi neid kaubamärke isegi mitte segi ajada⁸⁶. On oluline märkida, et üldtuntud kaubamärkide puhul saadakse kaitse ka teiste sarnaste kaubamärkide vastu, mida kasutatakse või soovitakse registreerida samaliigiliste kaupade või teenuste osas ning kaitse laieneb ka juhtudel, mil märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist⁸⁷. Järelikult on igati põhjendatud, et menetlusõiguslikult on üldtuntud

⁸³ I. Calboli, E. Lee. *Trademark Protection and Territoriality Challenges in a Global Economy*. Edward Elgar Publishing Limited, 2014, p 292.

⁸⁴ M. Lubbock, I. Starr. More good news for owners of luxury brands in *Copad –v– Dior*. IP newsfash, June 2009. – Arvutivõrgus kättesaadav (23.04.2015):

https://www.ashurst.com/publication-item.aspx?id_Content=4576

⁸⁵ HMKo 29.08.2006, 2-05-2083. Kostjale NP ASA kuulus Eesti kauba- ja teenindusmärkide registris registreeritud kaubamärk 'NUTRILETT', reg nr 24054, kostja oli aga vaidlustanud hageja poolt esitatud ning Eesti suhtes kehtiva Ühenduse kaubamärgi 'NUTRILITE', nr 002498863. Samas eksisteerisid hagejale kuuluvad rahvuslikud kaubamärgiregistreeringud 'NUTRILITE' (reg nr 29572) ning 'NUTRILITE + kuju' (reg nr 41046). Kohus rahuldask nõude.

⁸⁶ E. Rosati. Trade marks with a reputation: a flow-chart analysis of the legal scenario following Intel and L'Oréal. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2011, Volume 6, Issue 3, pp 155-160.

⁸⁷ C.W. Lackert, M.C. Perry. Protecting well-known and famous marks: a global perspective. *Building and Enforcing Intellectual Property Value*, 2008, pp 63-66, p 64.

kaubamärgi omanikul nõudeõigus. Seetõttu on ka kaasuses⁸⁸ 'Nädaline' autori arvates kohus lahendanud vaidluse õigesti ning leidnud, et hageja on asjast huvitatud isik, kes saab esitada nõude registreerimata kaubamärgi 'Nädaline' üldtuntuks tunnistamiseks ning kostjale kuuluva registreeritud kaubamärgist 'Nädaline + kuju' tuleneva ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks. 'Nädaline' kohtuotsusest ajendatuna võib järeldada, et menetlusõiguslikult on üldtuntud kaubamärgi omanik õigustatud isikuks esitamaks nõuet kaubamärgi mittekasutamisel põhineva kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks. Seega on nõude esitamiseks õigustatud isik, kes tegutseb kaubamärgiomanikuga samal tegevusalal ning poolte vahel esineb konflikt – vastastikused nõuded, ainuõiguse rikkumise lõpetamine vmt – ning nõude esitaja kasutab identset või äravahetamiseni sarnast kaubamärki. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamisele eelnev, identse või äravahetamiseni sarnase kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine, ei ole olnud seega nõutav.

Kehtiva kaubamärgiseaduse eelnõu seletuskirja kohaselt on siiski teatud juhtudel (nt KaMS § 10 lg 1 p 3 ja KaMS § 14 lg 1 p 3) nõutav üldtuntus laiale avalikkusele: kui kaitstakse üldtuntud kaubamärki konfliktse kaubamärgi vastu kaubamärgi maine alusel ja kui kaitstakse samal alusel ainuõigust üldtuntud kaubamärgile õigustrikkuva tähise vastu. Lisaks rõhutatakse seletuskirjas, et üldtuntud kaubamärgi puhul ei ole üldtuntuse tunnistamise päev ainuõiguse tekkimise päevaks; ainuõiguse tekkimise aeg, kui juriidiline fakt, tuvastatakse⁸⁹ asjasthuvitatud isiku nõudel koos kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisega (üldtuntuse

⁸⁸ HMKo 06.01.2012, 2-10-67051. OÜ N esitas vastuhagi ST'i vastu hagejale kuuluva registreerimata kaubamärgi 'Nädaline' üldtuntuks tunnistamiseks ja ST'i ainuõiguse Eestis registreeritud kaubamärgile nr 23995 'Nädaline + kuju' ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks. Tegemist oli vastuhagiga ST poolt esitatud hagiavaldusele OÜ N vastu, milles palus kostjalt välja mõista varalise kahju hüvitamiseks 982 800 krooni, moraalise kahju hüvitamiseks 150 000 krooni ning lõpetada kostja poolt ajalehe väljaandmine pealdisega 'Nädaline'. Vastuhagis oli hageja väitel kostja tegelik eesmärk kaubamärgi registreerides saada ajalehe Nädaline omanikuks. Kohtus jättis kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõue rahuldamata, kuna kostja ei olnud enam registreeritud kaubamärgi 'Nädaline + kuju' omanik.

⁸⁹ Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 bis lg 1 nähakse ette spetsiifiline kaitse kaubamärgile, mille tunnistab üldtuntuks liikmesriigi pädev organ, kus kaubamärk registreeriti või kus seda kasutatakse. Seejuures ei sisalda art 6 bis üldtuntud kaubamärgi mõistet ega sätesta kriteeriume selle kindlaksmääramiseks, vaid jätab liikmesriikidele õiguse otsustada, milline institutsioon on pädev kaubamärgi üldtuntust kindlaks määrama ja milliste kriteeriumide alusel seda tehakse. Kehtivas kaubamärgiseaduses kaitstakse üldtuntud kaubamärke kooskõlas tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni art-ga 6 bis. TRIPS artikkel 16 lg 2 kohaselt kehtib Pariisi konventsiooni artikkel 6 bis samaväärselt teenuste kohta. TRIPS artikkel 16 lg 3 sätestab, konventsiooni artikkel 6 bis kehtib samaväärselt kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel et selle kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul viitaks seosele nende kaupade või teenuste ja registreeritud kaubamärgi omaniku vahel, ning tingimusel et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi omaniku huve. Lisaks on TRIPS artikli 16 lõikes 2 sätestatud, et kaubamärkide tuntuse üle otsustamisel tuleb liikmetel arvesse võtta kaubamärgi tuntust üldsuse seas vastaval alal, kaasa arvatud tuntus, mis on saavutatud kaubamärgi reklaamimise tulemusena. Nimetatud rahvusvahelise lepingu põhimõtteid tuleb Eesti õigusruumis kohaldada alates Eesti ühinemisest Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) 13. novembril 1999. a.

tunnistamise regulatsioon KaMS § 7).⁹⁰ Riigikohus on otsuses nr 3-2-1-168-04 märkinud järgmist⁹¹: „Kaubamärgiseaduse [enne 01.05.2004 kehtinud] § 24 lg-te 1 ja 2 järgi võis asjast huvitatud isiku taotlusel apellatsioonikomisjon tunnistada kaubamärgi registreerimise kehtetuks [...]. Kolleegium leiab, et kostjal kui väidetavalt üldtuntud kaubamärgi omanikul oli õigus kasutada viidatud paragrahvis nimetatud õiguskaitsevahendit. Seni, kuni hageja kaubamärgi registreerimist ei ole kehtetuks tunnistatud ja kaubamärki registrist kustutatud, ei saaks kostja ka oma kaubamärgi üldtuntuse korral kaitset registreeritud kaubamärgi omaniku nõude vastu. Sarnaselt reguleerib olukorda ka kehtiva KaMS § 52 lg 1.“ Riigikohtu lahendist tuleneb autori hinnangul, et üldtuntud kaubamärgi omanik ei saa registreeritud kaubamärgi ja selle omaniku poolt esitatud nõute suhtes kaitset, kui üldtuntud tähise omanik ei ole registreeritud kaubamärki edukalt vaidlustanud – vaidlustuse all võib seega pidada ka kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamist registreeritud kaubamärgi mittekasutamise tõttu. Kaubamärgiomanikul on õigus⁹² keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse teist liiki kaupu või teenuseid, kui tähisega võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet.

Üldtuntud kaubamärgi omaniku õigustatud huvi ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamisel kinnitavad autori hinnangul ka mitmed Euroopa Kohtu lahendid, millele on tuginetud ka järgnevas analüüsis ennekõike seetõttu, et Eesti kohtutes ei ole üldtuntuse teemat põhjalikult analüüsitud⁹³. Asjakohane on Euroopa kohtu seisukoht,⁹⁴ milles märgiti, et mida eristusvõimelisem on märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus. Seega, koosmõjus eeltooduga ning võttes arvesse Euroopa Kohtu otsuses sedastatut, kus kõrge eristusvõimega tähistel on laiem kaitse⁹⁵, siis võib järeldada, et üldtuntul kaubamärgil on mitte ainult loomupärane, vaid ka kasutamise, tuntuse, hea maine ja staatuse tõttu suurenenud eristusvõime, mis kokkuvõttes annab sellistele kaubamärkidele laiema õiguskaitse. T. Berger on leidnud, et üldtuntud kaubamärk on midagi enam kui üksnes pärisolutähis, vaid selline märk esindab ühtlasi ka väärtusi ning ideid, kuhu investeerib mitte ainult kaubamärgiomanik,

⁹⁰ Kaubamärgiseaduse eelnõu nr 810 SE I seletuskiri, lk 50.

⁹¹ RKTko 23.02.2005, 3-2-1-168-04, p 10.

⁹² KaMS § 57 ja KaMS § 14 lg 1 p 3 kohaselt.

⁹³ Kuna üldtuntud kaubamärkide alusel ainuõiguse teostamine saab olla sisuliselt ainult kohtupraktika põhine. Vt H. Norman. Intellectual Property Law. Directions. Oxford University Press, Inc. 2011, p 7.

⁹⁴ ECJ 11.11.1997, C-251/95 SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p 24.

⁹⁵ ECJ 29.09.1998, C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p 18.

vaid ka tarbija ise⁹⁶. Samas, tulenevalt nii KaMS § 14 lg 1 p-st 3 kui kohtupraktikast⁹⁷, saab teha järeldusi, et kui vaidlustatavat tähist kasutatakse identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks, peaks üldtuntud kaubamärgil olema vähemalt sama ulatuslik kaitse nagu siis, kui vaidlustatavat tähist kasutatakse kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased. Kui tõlgendada Euroopa Kohtu praktikat kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks õigustatud nõude esitaja ehk asjast huvitatud isiku mõiste sisustamise kontekstis, siis leiab autor, et eelviidatud kohtu seisukohtadest tulenevalt ei ole kohustust, et nõude esitaja ning kaubamärgiomaniku tegevusvaldkonnad kattuksid, kuna nõude esitaja tugineb asjast huvitatuse põhistamisel oma üldtuntud kaubamärgist tulenevale laiemale õiguskaitsele.

Mis puudutab alapunktis 1.2. tehtud järeldusi, mille kohaselt peaks kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitaja ning kaubamärgiomaniku vahel olema esinenud kaubamärkide pinnalt vastandamine või on olnud näiteks äravahetamise konflikti tekkimine tõenäoline, siis üldtuntud kaubamärgi omaniku kui asjast huvitatud isiku puhul tuleks konflikti olemasolu või selle tekkimisvõimaluste hindamisel lähtuda näiteks Euroopa Kohtu otsusest⁹⁸, mille kohaselt tuleks uurida kolme tüüpi riske/konflikte: kahjutekitamine, mille vastu tagab mainekate kaubamärkide kaitse, seisneb esiteks varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamises, teiseks selle kaubamärgi maine kahjustamises ning kolmandaks selle kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglasel ärakasutamises, kusjuures piisab, kui esineb üks nimetatud kolmest kahjutekitamise liigist. Esimene risk ehk kaubamärgi eristusvõime kahjustamine tähendab kaubamärgi „lahjendamist” või „järg-järgulist õõnestamist”⁹⁹, hajutades selle kaubamärgi identiteeti ja mõju¹⁰⁰ avalikkuse ettekujutusele.¹⁰¹ Teine nimetatud oht ehk maine kahjustamine, väljendub juhul, kui avalikkus võib taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupu või teenuseid tajuda nii, et varasema kaubamärgi atraktiivsus väheneb ning maine kahju risk võib eelkõige tekkida juhul, kui neil kaupadel või teenustel on

⁹⁶ T. Berger. Trade mark dilution in Australia revisited: How far have we come? SelectedWorks, 2012, p 22. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015): http://works.bepress.com/tyrone_berger/1

⁹⁷ ECJ 09.01.2003, C-292/00 Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd, p 25. ECJ 23.10.2003, C-408/01, Adidas-Salomon AG, formerly Adidas AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd, p 19. CFI 22.03.2007, T-215/03, SIGLA SA v Elleni Holding BV, p 32.

⁹⁸ ECJ 27.11.2008, C-252/07 Intel Corporation Inc. V CPM United Kingdom Ltd, p 27-28.

⁹⁹ Ing k *dilution*, eesti keeles kasutatakse ka väljendeid nagu „kärpimine” ja „hägustamine”.

¹⁰⁰ Ehk nõrgeneb selle kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti ja mille jaoks seda kasutatakse, sest vaidlustatud kaubamärgi kasutamine tingib nõude esitaja kaubamärgi identiteedi ja selle hajumise, kuidas avalikkus domineerivat mõju tajub - nii on see eeskätt siis, kui kaubamärk, mis tekitab kohese seose kaupade või teenustega, mille jaoks see registreeriti, ei tekita enam sellist seost.

¹⁰¹ Opinion of Advocate General Jacobs, 10 July 2003, Case C-408/01, Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd, p 37.

selline omadus või kvaliteet, millel võib olla negatiivne mõju maineka kaubamärgi kuvandile, kuna see kaubamärk on identne või sarnane vaidlustatava kaubamärgiga¹⁰². Kolmandat tüüpi ohu puhul (eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine) tuleb mõista kõiki ilmseid tuntud kaubamärgi kasutamise ja parasiitluse juhtumeid või selle maine ärakasutamise võimalust¹⁰³ ning oht võib seisneda ka selles, et ettekujutus mainekast kaubamärgist või selle omadustest kantakse üle taotletava kaubamärgiga tähistatavatele kaupadele, mistõttu neid on tänu sellisele varasema maineka kaubamärgiga seostumisele kergem turustada¹⁰⁴. J. Bosland on samuti leitud, et kaubamärk kaotab eristusvõimet või eristusvõime ähmastub, kui sama tähis on kasutusel mitmete isikute poolt¹⁰⁵.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt võib kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamisega all mõista juhtumeid, kui ärakasutamine on ilmselt tõenäoline või alles katse staadiumis¹⁰⁶. Euroopa Kohtus arutlusel olnud asjas General Motors Corporation vs Yplon SA leiti, et mida suurem on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et märgile on põhjustatud kahju¹⁰⁷. Lisaks eelnevale, tuleks arvestada ka asjaolu, et kaupade ja teenuste segiajamise ohu (ning seetõttu ka kaubamärkide äravahetamise oht), seisneb selles, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt¹⁰⁸. Riigikohus on oma otsuses¹⁰⁹ sedastanud, et hageja ei pea tõendama mitte seda, et kostja käitumine on jätnud mulje hageja ja kostja vahelisest ärisuhtest, vaid et tema käitumine võib sellise mulje jätta. Õiguskirjanduses on leitud, et üldtuntud kaubamärkide puhul saab ikkagi rääkida maine kahjustamisest või ebaausa konkurentsieelise saavutamisest, isegi siis, kui kaubamärgi päritolu osas eksitust tarbijate seas ei esine¹¹⁰. M. Perraki on osutanud praktikas esinevale probleemile, kus üldtuntud kaubamärgi maine või eristusvõime tõenäolist äravahetamist on igal juhul keeruline põhistada, kuna näiteks tarbijate käitumine ning selles esinevad muutused ei pruugi üldse olla vahetult seostatavad kaubamärkide vahelise konfliktiga, ning isegi kui tarbijate käitumises saab täheldada muutusi, võivad need siiski olla põhjustatud mitmest faktoritest, mis ei ole seotud

¹⁰² CFI 22.07.2007, T-215/03 SIGLA SA v Elleni Holding BV, p 39.

¹⁰³ CFI 25.05.2005, T-67/04 Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, p 51.

¹⁰⁴ CFI 22.03.2007, T-215/03 SIGLA SA v Elleni Holding BV, p 40.

¹⁰⁵ J. Bosland. The Culture of Trade Marks: An Alternative Cultural Theory Perspective. Intellectual Property Research Institute of Australia, The University of Melbourne, 2005, pp 17-18. (Arvutivõrgus kättesaadav 25.04.2015): <https://www.ipria.org/publications/wp/2005/IPRIAWP13.2005.pdf>

¹⁰⁶ Opinion of Advocate General Jacobs, 10 July 2003, Case C-408/01, Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd., points 38 and 39.

¹⁰⁷ ECJ 14.09.1999, C-375/97 General Motors Corporation v Yplon SA., p 30.

¹⁰⁸ ECJ 06.10.2005, C-120/04 Medion AG v Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, p 26.

¹⁰⁹ RKTko 30.03.2006, 3-2-1-4-06, p 32.

¹¹⁰ A. Michaels, A. Norris. A Practical Approach to Trade Mark Law. Oxford University Press, 2010, p 8.

vahetult üldtuntud kaubamärgi ärakasutamisega¹¹¹. Sealjuures on märgitud näiteks J. McCarthy poolt, et vaatamata asjaolule, et tarbijad võivad olla teadlikud üldtuntud kaubamärgist ning teadvustavad, et üldtuntud kaubamärgiga sarnane tähis on kasutusel kellegi teise poolt, mistõttu ei esine küll kaupade või teenuste päritolu osas äravahetamist, kuid siiski on tegemist potentsiaalse riskiga, kus üldtuntud kaubamärgi väärtus kahaneb ning selle eristusvõime väheneb¹¹².

Eestis ei ole olnud palju vaidlusi, kus nõue oleks esitatud registreeritud kaubamärgi mittekasutamisel põhineva kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks ning milles on menetlusõiguslikult asjast huvitatust põhistatud asjaoluga, et nõude esitajale kuulub üldtuntud kaubamärk, mille osas on oht, et selle tähise maineväärtust ära kasutatakse või eristusvõimet „lahjendatakse“ registreeritud kaubamärgiga. Nn kaasustes¹¹³ 'pasta ZARA + kuju' ja 'LE DELIZIE ZARA' tugines hageja asjast huvitatuse põhjendamisel asjaolule, et talle kuulub üldtuntud kaubamärk 'ZARA' (tuntud rõivatööstuse bränd), lisaks oli poolte vahel toimunud mitmeid konflikte Euroopa Ühenduse kaubamärkide pinnalt¹¹⁴, mida hageja pidas oma üldtuntud kaubamärgi erisusvõime ärakasutamiseks. Hageja väitel soovis ta oma üldtuntud kaubamärgist 'ZARA' tulenevat mainet hoida jätkuvalt erisusvõimelisena, säilitades selle unikaalsust ning vältides 'ZARA' „lahendamist“. Hageja väitis, et kostja kasutab ära hageja kaubamärgiga seotud üldtuntust ning *goodwill*'i (st maineväärtust¹¹⁵), kuna hageja kaubamärk 'ZARA' on sisuliselt ise muutunud kaubandusobjektiks ja talle on tekkinud iseseisev majanduslik väärtus, mis soodustab oma omaduste tõttu kauba müüki ja turgude laiendamist. Kostja on üritanud laiendada oma tegevusvaldkonna spektrit ka nendes

¹¹¹ M. Perraki. Responses to trademark dilution. 01.05.2013, World Intellectual Property Review.

¹¹² J. McCarthy. The American experience with trademark anti-dilution law. Australian Intellectual Property Journal, 2004, pp 73-75.

¹¹³ IDDT, S.A. esitas 28.11.2012 Maakohtusse kaks hagiavaldust F S.A. vastu. Hagiavaldus tsiviilasjas nr 2-12-49962 puudutas kostjale kuuluva Eestis registreeritud kaubamärgi 'pasta ZARA + kuju' (reg nr 28718) ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõudet tähise mittekasutamise alusel ning teine hagiavaldus tsiviilasjas nr 2-12-49972 puudutas kostja Eestis märgitud rahvusvahelise sõnalise kaubamärgi 'LE DELIZIE ZARA' (reg nr 0834140) ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõudet tähise mittekasutamise tõttu. Poolte vahel puudus vaidlus selles, et kuigi hageja ja kostja tegutsevad erinevates valdkondades, on nende mõlemate kaubamärkide oluliseks osaks identne sõna 'ZARA'. Hageja asjast huvitatus põhines mõlemas tsiviilasjas samadel alustel.

¹¹⁴ Hageja sõnul oli kostja esitanud taotluse hagejale kuuluva registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärgi 'ZARA' (reg nr 000732958) tühistamiseks klassides 29, 30, 31, 32, 33 ja 35. Vaid mõni päev pärast tühistamistaotluse sisseandmist esitas kostja 04.11.2010 Euroopa Ühenduse kaubamärgitaotluse nr 009496373 kaubamärgi 'ZARA + neu kujutis' registreerimiseks klassides 29, 30, 31, 32, 33, 35 ja 43 eesmärgiga õigusliku aluseta omastada hageja kaubamärki, kuna sõnalise osa stiliseering on sisuliselt identne hageja üldtuntud kaubamärgiga.

¹¹⁵ Kui kaubamärk on kaua aega turul olnud või on see muul viisil saanud tuntuks, siis tekib kaubamärgile iseseisev väärtus ning selline maineväärtus võib tähendada, et kaubamärk võib muutuda ise kaubandusobjektiks. Vt. D. Bouchoux. Intellectual Property. The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets. Third Edition. Delmar, Cengage Learning, Inc. 2009, p 20.

teenuseklassides, kus on hageja tegev olnud. Samas kui hageja on teinud mõningaid ettevalmistusi sisenemaks tulevikus toiduainete turule¹¹⁶.

Intrigeerivaks muudab antud kaasuste puhul olukorra see, et viidatud tsiviilasju menetlesid sama kohtuastme erinevad kohtunikud, mistõttu jõudsid nad samade asjaolude pinnalt erinevatele lahendustele. 'pasta ZARA + kuju' puudutavas vaidluses oli maakohus seisukohal¹¹⁷, et hagi tuleb täielikult rahuldada ning leidis, et huvitatud isiku staatuse määramisel ei ole vaja tõendada, et registris oleva, kuid mittekasutatava kaubamärgi olemasolu rikub reaalselt isiku olemasolevaid õigusi ning tekitab talle kahju – kuna hageja ja kostja kaubamärkide sõnalised osad on identsed ja seetõttu eksisteerib nende segiajamise tõenäosus. Kuivõrd hageja kaubamärk on maailmas rõivaste müügi alal tuntud, ei saa kohtu hinnangul välistada olukorda, kus kostja kaubamärgid võivad tarbijate poolt olla hageja kaubamärkidega ära vahetatud. 'LE DELIZIE ZARA' märki puudutavas vaidluses leidis¹¹⁸ maakohus, et hageja huvi hindamisel ei oma tähtsust hageja kaubamärgi üldtuntus, kuid hagejal tuleb tõendada oma soov vaidluselust kaubamärki või sellega sarnast tähist ise kasutada. Ringkonnakohtus leiti 'pasta ZARA + kuju' ja 'LE DELIZIE ZARA' kaasuste puhul¹¹⁹, et hageja ei ole asjast huvitatud isikuks antud ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuete esitamises, sest isiku huvi mingi kaubaliigi osas ei ole võimalik tuvastada üksnes kaubamärgi või selle taotluse faktiga ja selles nimetatud kaupade ulatusega. Samuti leidis ringkonnakohtus, et isik ei saa olla asjast huvitatud isikuks kaupade osas, mille suhtes tal puudub huvi kaubamärki kasutada, ning on oluline, milliste kaupade suhtes ta oma kaubamärke senini kasutab või tõendab oma soovi kaubamärki kasutada ka toidukaupade osas (vastavates klassides).

'LE DELIZIE ZARA' kaasuse puhul leidis¹²⁰ Riigikohus, et „Ringkonnakohtu asjast huvitatud isiku tõlgendus on liiga kitsendav. Asjast huvitatud isiku määramisel KaMS § 53 lg 1 mõttes

¹¹⁶ Hageja oli arvamusel, et ka rõivatööstuses ja toiduainetööstuses kasutatud kaubamärke võib omavahel seostada ja segi ajada. Toiduainetööstuse seotuse kohta teiste valdkondadega on mitmeid näiteid. Nii näiteks on muidu mööbli- ja sisustuskaupade poolest tuntud IKEA samuti tegutsev toiduainetööstuse valdkonnas ning IKEA kaubamärgi all müüdavad toidukaupad on tarbijate hulgas tuntud. Ka peaaesjalikult rõivapoena tuntud Marks & Spencer tegeleb toidukaupade müügiga. Nii ei saa välistada, et muidu peamiselt ühe valdkonna järgi tuntud isik toodab sama kaubamärgi all ka teise valdkonna tooteid. Ka ZARA HOME poodides on lisaks kodutarvetele müügil mh kehakreeme ja seepe.

¹¹⁷ HMKo 26.06.2013, 2-12-49962.

¹¹⁸ HMKo 30.08.2013, 2-12-49972.

¹¹⁹ 'pasta ZARA + kuju' TlnRnKo 05.03.2014, 2-12-49962, jõustunud RKTKm 06.08.2014 kohtumäärusega mitte menetleda. 'LE DELIZIE ZARA' TlnRnKo 20.06.2014, 2-12-49972, jõustumata, kuna RKTKo 11.03.2015, 3-2-1-167-14 tühistati TlnRnKo 20.06.2014, 2-12-49972 ja saadeti asi uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule.

¹²⁰ RKTKo 11.03.2015, 3-2-1-167-14 (puudutas 'LE DELIZIE ZARA' kaubamärki).

ei peaks olema kolleegiumi arvates määrav asjaolu, et hageja kasutab seni kaubamärki teistes klassides kui need, mille osas on ta esitanud registreerimistaotluse või mille suhtes kuulub talle kaubamärk. Riigikohtu hinnangul nähtus hageja õigustatud huvi ka asjaolust, et kostja on esitanud taotluse hageja Euroopa Ühenduse kaubamärgi 'ZARA' tühistamiseks klassides ning seejärel esitanud kaubamärgitaotluse tähise 'ZARA + kuju' registreerimiseks, lisaks ka sellele, et hageja kaubamärk on rõivatööstuses üldtuntud ning teiste isikute poolt kaubamärkide kasutamine võib tema kaubamärki nõrgendada¹²¹. Riigikohus sedastas, et kõiki eeltoodud asjaolusid arvestades võib hagejat pidada asjast huvitatud isikuks KaMS § 53 lg 1 mõttes¹²¹.

Autor nõustub Riigikohtu lahendis toodud järeldustega, kuid soovib juhtida tähelepanu asjaolule, et 'LE DELIZIE ZARA' kaasuse lahendist ei tulene siiski üheselt ja selgelt seisukohta, mille kohaselt asjast huvitatud isikuks võib lugeda nõude esitajat ka pelgalt seetõttu, et ta on üldtuntud kaubamärgi omanik s.t. ilma lisaklauslita, et tal peaks olema esitatud registreerimiseks või registreeritud identne või sarnane tähis. Seetõttu võib väita, et asjast huvitatud isiku mõiste sisustamine üldtuntud kaubamärgist lähtuvalt, ei ole siiski veel Eesti kohtupraktikas selgeks vaieldud. Lisaks on autor arvamusel, et samadel asjaoludel põhistatud asjast huvitatuse mõiste sisustamine kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise kontekstist lähtuvalt, on 'LE DELIZIE ZARA' kaasuse puhul saanud tugevalt mõjutatud 'Mmm... Minu Röst' kaasuse lahendites väljendatud seisukohtades, samas kui 'pasta ZARA + kuju' kaasuse puhul lähtus kohtunik pigem Euroopa Kohtu praktikast.

Autor on seisukohal, et eelpool toodud Eesti kohtute seisukohad ei ole vastavuses Direktiivis 2008/95 ja TRIPS lepingus sätestatud eesmärkidele. Kohtu seisukohad¹²² ei ole olnud asjakohased selles osas, et liiga lai asjast huvitatud isikute ring ei ole põhjendatud, kuna riivatakse kaubamärgiomaniku omandiõigust. Autori hinnangul ei saa seega direktiivis sätestatud tõlgendada selliselt, et kaubamärgi lõppenuks tunnistamise nõude võib esitada ainult juhul, kui registreeritud kaubamärk takistab asjast huvitatud isiku taotletava või vähemalt kavandatava kaubamärgi realiseerimist või kasutamist. Kaubamärgiomaniku ainuõigus tunnistatakse lõppenuks ikkagi ainult siis, kui kaubamärki tõepoolest ei olda viie aasta jooksul kasutatud. Seetõttu on õige, et põhjendatud ringil isikutel, kes on mingilgi viisil mõjutatud mittekasutatud kaubamärgist, oleks õigus nõuda ainuõiguse lõppenuks tunnistamist ning kohtute seisukohad vastupidises ei ole Euroopa Liidu õiguse ning TRIPS lepingu

¹²¹ RKTko 11.03.2015, 3-2-1-167-14, p 16.

¹²² Ennekõike just 'pasta ZARA + kuju' (peamiselt Ringkonnakohtu otsus), 'LE DELIZIE ZARA' ja 'ALKO' kaasustes.

kohaselt põhjendatud ega õiged. Autori hinnangul on oluline vältida menetlusõiguslikult nõudeõiguse liiga kitsast määratlemist kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuete menetlemisel, kuna sageli võib sellise nõude esitamine olla asjast huvitatud isiku ainus võimalus oma õiguste teostamiseks, huvide eest seismiseks ning esmase konflikti vältimiseks.

Kokkuvõtvalt võib autori hinnangul väita, et tulenevalt Riigikohtu otsusest ning arvestades Euroopa Kohtu praktikat, siis autori hinnangul võib üldtuntud kaubamärgi omanik olla asjast huvitatud isikuks kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamisel registreeritud kaubamärgi mittekasutamisel. Menetluslik nõudeõigus tuleneb ennekõike sellest, et üldtuntud kaubamärgi puhul tuleb lähtuda suuremast äravahetamise tõenäosusest registreeritud kaubamärgiga, samas on suurem ka kahju tekitamise tõenäosus üldtuntud kaubamärgi omanikule. Mis aga puutub nõude esitajale tekitatud (võimalikku) kahjusse ning selle tõendamiskohustusse, siis nagu nähtus kohtupraktikast, piisab, kui kahju tekkimine on tõenäoline või katse staadiumis ning registreeritud kaubamärgist tuleneb kas eristusvõime või maine kahjustamine või selle ebaõiglane ärakasutamine. Lisaks eeltoodule on oluline aspekt see, et üldtuntud kaubamärgi alusel ei oma tähtsust kaubamärgiomanike erinevad tegevusvaldkonnad, kuna üldtuntud kui mainekal ja eristusvõimelisel tähisel on laiem kaitse, mis ei piirdu ainult sellel tegevusalal, mille osas tähis tuntuse saavutas. Autor jõudis seisukohale, et asjast huvitatud isiku staatuse määratlemine ei saa olla seotud eeldusega, et alati peaksid olema menetluspoolte tegevusalad samas valdkonnas. Tulenevalt üldtuntud kaubamärgi laiema kaitsest, ei ole põhjendatud seostada asjast huvitatus üksnes samaliigiliste kaupade või teenustega seoses, kuna sellisel juhul tekiks vastu KaMS § 10 lg 1 p 3 ja KaMS § 14 lg 1 p 3 normikoosseisude eesmärkidega. Oluline on siinkohal rõhutada, et kuna ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude sisuks on mittekasutatavast kaubamärgist tuleneva ainuõiguse lõpetamine, siis tuleneb viidatud nõude sisust ainuüksi asjaolu, et ilmselgelt ei ole võimalik esitada asjast huvitatud isikul konkreetseid tõendeid konflikti kohta, kuna see eeldaks registreeritud kaubamärgi tegelikku kasutamist, mis aga omakorda muudaks ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamise perspektiivituks. Autor on siiski seisukohal, et asjast huvitatus põhistamiseks peaks piisama sellest, kui nõude esitaja näitab ära, et tema õigusi või kohustusi mõjutatakse kostja poolt nt ärihuvide võimalik kahjustamine, kaubamärkidest tulenevate konfliktide vähendamine vmt või et tal on tema subjektiivsete õiguste või kohustustega seostatav huvi. Ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitaja huvi võib seisneda näiteks kaubamärgi vaidlustamise võimalusega kaasneva ebakindluse vähendamiseks, astudes selleks asjakohaseid samme – nt vaidlustades ise vastaspoole

varasema kaubamärgi, mida tegelikult ei kasutata. Autori hinnangul on kohtud meelevaldselt tõlgendanud ka KaMS § 53 lg 1 p 3 sätestatud normikoosseisu, kuna sellest ei tule asjast huvitatud isiku kohustust tõendada enda kaubamärgi kasutamist, millele nõude esitaja on menetlusõiguslikult oma huvi rajanud. Nõude esitaja kaubamärgi kasutamise kohustus ning selle tõendamine kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamisel ei saa tuleneda ka KaMS §-st 17 koosmõjus KaMS §-ga 53, sest sellisel juhul võidakse kohtu poolt ebaõigesti nõuda nõude esitajalt tema enda kaubamärgi kasutamise kohustust ning selle tõendamist veel enne, kui kaubamärk on registreeritud ning viis aastat registreerimisest möödunud.

2. Ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude sisulised eeldused ja nõuet välistav asjaolu

2.1. Kaubamärgi mittekasutamine kui nõude eeldus

KaMS § 53 lg 1 p 3 sätestab, et asjast huvitatud isik võib esitada hagi kaubamärgiomaniku vastu, nõudes tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamist, kui registreeritud kaubamärki ei ole pärast registreeringu tegemist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tähenduses kasutatud. KaMS § 17 lg 1 kohaselt on kaubamärgiomanik kohustatud registreeritud kaubamärki tegelikult kasutama registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Autori hinnangul seonduvad kaubamärgi tegeliku kasutamisega mitmed õiguslikud probleemid, alates sellest, kes peaks tõendama kaubamärgi mittekasutamist või kasutamist ning lõpetades sellega, mida loetakse kaubamärgi „tegelikuks kasutamiseks“.

Kuna kaubamärgi mittekasutamisest tuleneva ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitaja peaks hagiavalduses tõendama negatiivset asjaolu, et registreeritud tähist ei ole kasutatud KaMS § 17 mõttes, siis soovib autor esmalt märkida, et negatiivse asjaolu tõendamist on muuhulgas varasemalt käsitletud mh Riigikohus¹²³, kuid mitte kaubamärke puudutavates vaidlustes. Tallinna Ringkonnakohtus on märkinud, et ainuõiguse vaidlustajale ei saa panna kaubamärgi mittekasutamise tõendamise koormist, kuna tegemist oleks hageja jaoks negatiivse asjaolu tõendamise kohustusega¹²⁴. TsMS § 238 lg 5 teine lause kohaselt on tõendi usaldusväärsus üheks tõendite hindamise kriteeriumiks, märkides, et tõendi võib selle hindamise järel jätta arvestamata ka siis, kui see on ilmselt ebausaldusväärne. Seda kinnitab kaubamärgiõiguses ka Esimese Astme Kohus märkides, et kaubamärgi tegelikku kasutamist ei saa tõendada tõenäolisuste või oletustega, vaid see peab tuginema usaldusväärsetel ja objektiivsetel tõenditel kaubamärgi tegeliku ja küllaldase kasutamise kohta asjaomasel turul¹²⁵. Seega kaubamärgi kasutamine registris toodud kujul ning registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamisel on faktiline küsimus ja nimetatud kasutamise kohustuse täitmist peab tõendama usaldusväärset ja objektiivset kaubamärgi omanik.

Järgnevates alapunktides analüüsib autor nii seda, kuidas sisustada mõistet „tegelik kasutamine“, et sellest tulenevalt teha järeldusi, millal esineb ainuõiguse lõppenuks

¹²³ RKTko 3-2-1-7-03, p 10 ja RKTko 3-2-1-84-03 p 11.

¹²⁴ TlnRnKo 30.11.2011, 2-05-16024, p 42.

¹²⁵ CFI 06.10.2004, T-356/02 Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG v Kraft, SA, p 28.

tunnistamise nõude sisuline eeldus. Sealjuures on käsitletud ka registreeritud kaubamärgi tegeliku kasutamise erinevaid viise ning mil määral saab nende viiside suhtes kohaldada KaMS § 17 lg 2 p-s 1 sätestatud. Sealjuures leiab käsitlemist registreeritud kaubamärgi tegelik kasutamine erinevates variatsioonides – nii kaubamärgi osaline kasutamise, kaubamärgi kasutamise koos teiste kaubamärkidega või nende koosseisus ning kaubamärgi muudatustega kasutamise näol – hindamaks, kas kaubamärgi registrisse kantust erineval viisil kasutamine võib kaasa tuua ainuõiguse lõppenuks tunnistamise sisulise eelduse ehk kaubamärgi mittekasutamise. Kuna Eestis kaubamärke puudutavast kohtupraktikast ei ole peaaegu üldse käsitletud, millistele kriteeriumitele peab kaubamärgi kasutamine KaMS § 17 mõttes vastama, siis tuleb autoril sellevõrra rohkem kasutada Euroopa kohtupraktikat.

2.1.1. Kaubamärgi tegelik kasutamine KaMS § 17 tähenduses

Kuna KaMS § 17 lg-st 1 tuleneb kaubamärgiomaniku kohustus registreeritud kaubamärgi „tegelikult kasutada“ registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks, siis järgnevalt analüüsib autor, kuidas sisustada mõistet „tegelik kasutamine“¹²⁶. Autori hinnangul on tegemist määratlemata terminiga, mille sisutamine on jäänud valdavalt kohtupraktika kanda. Oluline on aga mõiste sisustamine eriti kaubamärgiomaniku aspektist vaadatuna, sest mida ebamäärasem on „tegeliku kasutamise“ tähendus, seda keerulisem on kaubamärgiomanikul tõendada, et ta oma registreeritud kaubamärki tõepoolest kasutab. Kui puudub selge arusaam, millised asjaolud ning tõendid võivad tegeliku kasutamise puhul omada rohkem õiguslikku kaalu, siis menetlusökonomikast ning otsuse tegemisest mõistliku aja jooksul enam rääkida ei saa. Samas on keeruline ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitajal ka vastu vaielda kaubamärgiomanikule selles osas, kas kaubamärgiomaniku poolt esitatud tõendid on ikka piisavalt asjakohased. Euroopa kohtupraktikas on muuhulgas rõhutatud, et kaubamärgi kasutamist tõendavad näited ja tõendid peavad koosnema viidetest kaubamärgi kasutamise kohale, ajale, ulatusele ja olemusele¹²⁷. Kusjuures kaubamärgi „tegelik kasutamine“ peab vastama kõigile nimetatud kriteeriumitele¹²⁸. Samas tuleb nentida, et Eesti kohtud ei ole hinnanud kaubamärgi kasutamist nõnda süsteemselt, et oleks üheselt mõisteta, millistel puhkudel on kohus lugenud kaubamärgi kasutamise tegelikuks ja kui

¹²⁶ USA-s loetakse kaubamärgi tegelikuks kasutamiseks, kui see on toimunud tavapärase ettevõtluse käigus, eesmärgiga eristada kaupu ja teenuseid teistest, sealhulgas on oluline, et kasutamine toimuks kooskõlas heade tavade ja kasutamine poleks näilik. Vt R. B.G. Horowitz, M.A. Scungio, P. Shannon, J. Slattey, D. Weild III and U. Widmaier. The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection. US Group of AIPPI, April 22, 2011. – Arvutivõrgus kättesaadav (27.04.2015): <http://www.aippi-us.org/docs/Q218-US-Final-Doc.pdf>

¹²⁷ CFI 06.10.2004, T-356/02 Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG v Kraft, SA, p 27.

¹²⁸ GCJ 05.10.2010, T-92/09 Strategi Group Ltd v Reed Business Information (RBI), p 43.

kaubamärgi kasutamist pole tuvastatud, siis kas esines vajakajäämisi ainult mõne või kõigi nimetatud kriteeriumite osas.

Kaubamärgi „tegeliku kasutamise“¹²⁹ mõiste sisustamisel on abiks mitmed Euroopa Kohtu lahendid. Nagu ilmneb Euroopa Kohtu otsusest *Ansul*, on kaubamärki tegelikult kasutatud juhul, kui seda on kasutatud kooskõlas tema põhieesmärgiga, tegelikuks kasutuseks ei loeta üksnes sümboolse iseloomuga kasutamist, mille ainsaks eesmärgiks on säilitada kaubamärgiga saadud õigusi.¹³⁰ Kaasuses *Arsenal Football Club plc versus Matthew Reed*, leidis komisjon, et kui mõistet „kaubamärgi kasutamine kaubamärgina“ peetakse asjakohaseks, viitab see pigem kasutamisele eesmärgiga eristada kaupu, mitte eesmärgiga tähistada nende päritolu ning kasutamise mõiste hõlmab samuti sellist kasutamist kolmanda isiku poolt, mis mõjutab kaubamärgi omaniku huve, näiteks kaupade mainet¹³¹. Peale selle nõuab kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus, et kaubamärki, mis on asjaomasel territooriumil kaitstud, oleks kasutatud avalikult ja väljapoole suunatult¹³².

Kaasuses¹³³ 'STOL-I' oli poolte vahel vaidlus selles, kas olukorras, kus tähist oli kasutatud pudeli tagaetiketidel kujul www.stol-i.ee, kvalifitseerub kaubamärgi 'Stol-I' tegelikuks kasutamiseks. Maakohus leidis, et kaubamärgi 'Stol-I' kasutamiseks klassis 33 peaks pidama olukorda, kus vaidlusaluse kaubamärgiga oleks olnud tähistatud mõni alkoholne jook. Kohus märkis, et kaubamärgina registreeritud tähise kasutamine domeeninimena ei viita 'Stol-I' nimelisele kaubale, vaid üksnes vastavasisulisele veebilehele.

OHIM apellatsioonikomisjonis on leitud, et kaubamärgi kasutamine veebilehel võib näidata kaubamärgi tegelikku kasutamist, kui seda tähist kasutatakse kaupade või teenuste tähistamiseks ning veebilehe kaudu pakutakse neid tarbijatele (ehk siis kasutamine on suunatud väljapoole), kuid sealjuures tuleb rõhutada, et pelgalt veebilehe väljavõtted kaubamärgi tegeliku kasutamise näitamiseks ei pruugi olla piisavad¹³⁴. Euroopa Kohus ei ole

¹²⁹ Tegelik kasutamine saab olla vastandiks kaubamärgi näilisele kasutamisele, viimase puhul on kaubamärgiomaniku sooviks jätta muljet, et kaubamärki kasutatakse. Samas ei ole praktikas kerge kindlaks teha kaubamärgi tegeliku ja näiliku kasutamise määratlemine objektiivselt, sest olulist rolli mängib siinkohal kaubamärgiomaniku enda tahe ning kavatsused. Vt T.C. Jehoram, C. van Nispen and T. Huydecoper. *European Trademark Law. Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2010, p 422.

¹³⁰ ECJ 11.03.2003, C-40/01 *Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV*, p 43.

¹³¹ ECJ 12.11.2002, C-206/01 *Arsenal Football Club plc v Matthew Reed*, p 33.

¹³² CFI 12.03.2003, T-174/01 *Jean M. Goulbourn v Redcats SA*, p 39.

¹³³ HMKo 30.03.2011, 2-05-16024.

¹³⁴ Guidelines for examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Mark and Designs) on Community Trade Marks. Part C. Opposition. Section 6. Proof of use. 01.02.2015. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015): <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice>

kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta veebilehel veel lõplikku sõna öelnud¹³⁵. Seega, kaubamärgi tegeliku kasutamise seisukohast lähtuvalt on oluline, et registreeritud kaubamärki kasutatakse nende kaupade ja teenuste tähistamiseks, mille osas on see õiguskaitse saanud¹³⁶. OHIM *Guidelines*'s on märgitud, et tavaliselt loetakse kaubamärgi tegelikuks kasutamiseks olukorda, kus kaubamärki kasutatakse konkreetsel kauba peal või kauba pakendi peal. Samas teenuste puhul on selge, et tähist ei ole võimalik tegelikult kasutada teenuse „peal“, seetõttu võib kaubamärgi tegelikuks kasutamiseks lugeda ka seda, kui kaubamärgi ning konkreetse teenuse vahel nähtuks selgelt tajutav seos. Teenuste puhul saab seega kaubamärki kasutada mistahes muus vormis, nagu näiteks ettevõtja logol, reklaamides, domeeninimes ja veebilehel¹³⁷. Kui aga vaidlusaluse registreeringu puhul on saadud ainuõigus mitmes klassides ning paljude kaupade ja teenuste tähistamiseks, siis kaubamärgi kasutamise tõendamise osas on võtnud seisukoha Euroopa Ühenduse Esimese Astme kohtus, sedastades, et kui kaubamärk on registreeritud kauba- või teenusekategooria jaoks, mis on piisavalt lai, et võimaldada kategooria sees eristada mitut iseseisvana vaadeldavat alamkategooriat, toob kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamine üksnes osade kaupade või teenuste suhtes kaasa kaitse vaid selle või nende alamkategooriate jaoks, mis hõlmavad kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärki on tegelikult kasutatud. Aga kui kaubamärk oli seevastu registreeritud nii täpselt ja piiritletult kindlaks määratud kaupade või teenuste jaoks, et kategooria sees ei ole võimalik teha olulisi jaotusi, hõlmab kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamine nimetatud kaupade ja teenuste suhtes tingimata kogu seda kategooriat.¹³⁸ Seega, kaubamärgi kasutamise nõude täitmiseks on vajalik, et registreeritud kaubamärgiga oleks tähistatud registreeringus märgitud kaup või kaubamärgi ja teenuse vahel nähtuks seos ning kaubamärgi tegelikuks kasutamiseks loetakse selle tähise kasutamist konkreetsel kitsamal kauba- või teenusekategorias.

Kokkuvõtlikult võib eeltoodu alusel järeldada, et kaubamärgi kasutamiseks KaMS § 17 mõttes võib lugeda kaubamärgi tegelikku kasutamist Eesti territooriumil, kasutamine peab

¹³⁵ V. Torelli. David versus Goliath chocolate trade mark dispute: does size count when applying the concept of genuine use? *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 22 September 2014. – Arvutivõrgus kättesaadav (27.04.2015): <http://jiplp.blogspot.com/2014/09/david-versus-goliath-chocolate-trade.html>

¹³⁶ Samas, nt UK-s, kui kaubamärki soovitakse registreerida väga laiaulatuslikult väga paljude kaupade ja teenuste tähistamiseks, siis on sealsel Patendiametil isegi õigus n.ö vaidlustada sellises ulatuses kaubamärgi registreerimine nii, et kaubamärgitaotleja peaks esitama tõendeid, et tal on tõepoolest kavatsus kasutada kaubamärki. Vt I. Brinkmann. Taking the time to reduce expense. *World Trademark Review*, April/May 2011. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015): <http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/30/Country-correspondents/Germany-Edwards-Angell-Palmer-Dodge>

¹³⁷ Guidelines for examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Mark and Designs) on Community Trade Marks. Part C. Opposition. Section 6. Proof of use. 01.02.2015, p 15 – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015): <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice>

¹³⁸ CFI 17.10.2006, T-483/04 *Armour Pharmaceutical Co. v Teva Pharmaceutical Industries Ltd*, p 27.

olema suundatud avalikkusele või väljapoole. Kaubamärgi kasutamise tõendamisel on oluline, et tõendid oleksid usaldusväärsed ning objektiivsed ja kinnitaksid kaubamärgi tegelikku ja küllaldast kasutamist Eestis, sh on oluline näidata, et registreeritud kaubamärgiga oleks tähistatud registreeringu loeteludes märgitud konkreetset kaubad ja teenused.

Pariisi konventsiooni art 6 lg 3 sätestab, et kaubamärki, mis on registreeritud ettenähtud korras ühes liidu liikmesriigis, vaadeldakse sõltumatuna kaubamärkidest, mis on registreeritud teistes liikmesriikides, kaasa arvatud päritoluriigis. Seetõttu kohaldatakse kaubamärkidele territoriaalsuse põhimõtet¹³⁹, mille järgi ulatub kaubamärgile tulenev õiguskaitse vaid registrijärgse riigi territooriumile. Seega tulenevalt territoriaalsuse põhimõttest peavad registreeritud kaubamärgi omanikud tõendama oma kaubamärgi kasutamist Eesti territooriumil. Samas võib tekkida kaubamärgiomanikul probleeme siis, kui kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta on võimalik esitada üksnes võõrkeelseid tõendeid, mistõttu võib tekkida kahtlus, kas sellisel juhul on täidetud tegeliku kasutamise koha nõue.

Eesti kohtupraktika osas võib täheldada, et valdavalt ei ole kaubamärgi kasutamise territoorium osutunud kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise vaidlustes olnud probleemiks. Vaid mõne näite saab tuua nn 'pasta ZARA + kuju' kaasusest¹⁴⁰, kus tekkis küsimus kostja poolt esitatud tõendite hindamise osas. Nimelt esitas kostja kaubamärgi 'pasta ZARA + kuju' tegeliku kasutamise tõendamiseks itaaliakeelse firma brošüüri, väljavõtted veebilehelt ning itaaliakeelne litsentsilepingu kostja ja Pasta Zara SpA vahel. Maakohtu hinnangul ei nähtunud nendest tõenditest, kas või kuidas kostja vaidlusalust kaubamärki vaidlusalusel perioodil Eestis oli kasutanud. Kohus märkis, et mistahes seoseid või viiteid Eestile esitatud tõenditest ei nähtu ning ainuüksi brošüüri ja veebilehe olemasolust ei saa kohus järeldada kaubamärgi kasutamisel mistahes ärilisi tagajärgi Eestis. Kohus leidis, et ka litsentsilepingus puuduvad viited Eestis registreeritud ja vaidlustatud kaubamärgile ning litsentsilepinguga ei ole reguleeritud vaidlusaluse kaubamärgi kasutamist Eestis. Kuigi litsentsilepingu järgi on üheks selle objektiks kaubamärk 'PASTA ZARA', puuduvad lepingus viited kaubamärkide registreerimisnumbritele ning kehtivuspiirkondadele, mistõttu

¹³⁹ G.B. Dinwoodie on väljendanud seisukohti, mille kohaselt territoriaalsuse printsiip on vananenud, ning see ei vasta enam tänapäeva vajadustele globaliseerivas maailmas. Vt G.B. Dinwoodie. Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State, 41 *Houston Law Review* 885 (2004) (symposium). – Arvutivõrgus kättesaadav (26.04.2015): http://works.bepress.com/graeme_dinwoodie/6/

¹⁴⁰ Tsiviilasjas nr 2-12-49962.

kohus nõustus hageja väidetega, et esitatud leping ei tõenda seoseid Eestis registreeritud kaubamärgiga.¹⁴¹

Autor nõustub kohtu seisukohaga, mis on väljendatud 'pasta ZARA + kuju' kaasuses ning leiab, et kohtu seisukohta kaubamärgi kasutamisel internetis (veebilehel) toetab ka KaMS § 14 lg 3, kus on sätestatud, et kaubamärgi kasutamine internetis loetakse kaubamärgi kasutamiseks Eestis ainult siis, kui sellel on Eestis äriline tagajärg. Autori arvates on igati mõistlik laiendada seda sätet ka teistele tõenditele ning lähtuda kaubamärgi tegeliku kasutamise hindamisel asjaolust, kas kasutamisel on olnud äriline tagajärg vastaval territooriumil, kus vaidlustatav kaubamärk on õiguskaitse saanud.

Kaubamärgi mittekasutamisel põhineva ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude saab esitada siis, kui pärast registrengu tegemist ei ole kaubamärki kasutatud viie järjestikuse aasta jooksul tulenevalt KaMS § 53 lg 1 p-st 3 ja KaMS §-st 17. KaMS § 8 lg 1 sätestab, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi kohta tehakse registris registreering KaMS 4. peatükis sätestatud tingimustel ja korras. Kui asjast huvitatud isik esitab nõude kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks seetõttu, et kaubamärki ei ole viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud, siis nõude esitajal tuleks määratleda, millisest hetkest alates ainuõigus lõppenuks tuleks tunnistada – kas hagi esitamise kuupäevast arvates või hagi aluse tekkimise kuupäevast arvates (KaMS § 55 lg 2). Järelikult tuleb nõude esitajal hinnata, kuivõrd tõenäoline on vaidlustatava kaubamärgi kasutamine olnud erinevatel 5-aastaselt perioodidel. Kaubamärgiomaniku jaoks on määrav, millist konkreetset ajaperioodi ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõue puudutab, sest võimalik, et väljaspool kõnealust ajaperioodi puudutavad tõendid ei ole enam asjakohased kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamisel. Seega, ka kaubamärgiomanik peab olema valmis tõendama oma kaubamärgi tegelikku kasutamist mistahes ajaperioodil, mis omakorda eeldab kõigi asjakohaste tõendite kogumist ja talletamist enne nõude menetlemist. Euroopa kohtupraktika kohaselt ei ole direktiivis sõnaselgelt välistatud, et kaubamärgi tegeliku kasutamise hindamisel asjaomasel perioodil, ei võiks vajaduse korral arvesse võtta mistahes hilisemate asjaolude esitamist – selline olukord võimaldaks kinnitada või paremini hinnata, mil määral kaubamärgiomanik kasutas oma kaubamärki ning millised olid kaubamärgiomaniku tegelikud kavatsused asjaomasel ajavahemikul. See on siseriikliku kohtu otsustada, kas mõnel juhul pärast tühistamisavalduse

¹⁴¹ HMKo 26.06.2013, 2-12-49962, p-d 84-85.

esitamist, on võimalik kinnitada järeldust, et kaubamärgi kasutamine oli tegelik asjaomase ajavahemiku jooksul või vastupidi¹⁴². Autor nõustub antud seisukohaga.

Autori hinnangul on KaMS § 55 lg-s 2 sätestatu näol tegemist asjast huvitatud isiku diskretsiooniõigusega, kuna kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuet on võimalik esitada alternatiivselt, sõltuvalt sellest, mis võib olla nõude esitamiseks õigustatud isiku eesmärgiks või strateegiaks. Autorile teadaolevalt ei ole olnud Eestis kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuete menetlemisel vaidlusi kaubamärgi kasutamise 5-aastase perioodi määramisel. Kaasuses¹⁴³ 'Stol-I' on üksnes märgitud, et kaubamärgi kasutamise kohustus algab kaubamärgi registreerimisega ja 5-aastase mittekasutamise perioodi täitumisel on võimalik kaubamärgiomaniku ainuõigus tühiseks tunnistada, kuid kaubamärgi kasutamise kohustuse algusaeg ei ole üheselt seotud kaubamärgi registreerimise kuupäevaga – iga viie aasta pikkune ajavahemik pärast kaubamärgi registreerimist toob kaasa ainuõiguse lõppenuks tunnistamise võimaluse.

Euroopa kohtupraktika kohaselt tuleb kaubamärgi kasutamise ulatuse osas eelkõige arvesse võtta ühelt poolt kasutamise kaubanduslikku mahtu ja teiselt poolt nii kasutamise ajavahemikku kui ka kasutamise sagedust¹⁴⁴. Autor on arvamusel, et kuigi Eesti suurust silmas pidades ei ole ilmselt kaubamärgiomaniku jaoks probleem see, kui kaubamärgiga tähistatud toote või teenuse tegeliku kasutamisega ei kaasne suurt käivet ega müügimahte. Samas on praktikas probleeme Eesti ettevõtjatel, kes on vaidlustanud oma siseriikliku kaubamärgi alusel hilisema Euroopa Ühenduse kaubamärgitaotluse registreerimisotsuse, sest kui siseriikliku kaubamärgi puhul on 5-aastane periood pärast registreerimist möödunud, võib vaidlustatud kaubamärgitaotleja esitada vastulause ning paluda vaidlustajal tõendada oma kaubamärgi tegelikku kasutamist. Euroopa kontekstis võib aga osutuda suureks probleemiks see, kas OHIM hindab väikese Eesti ettevõtja tillukesi käibenumbreid piisavaks EL turgu silmas pidades¹⁴⁵. Siiski on Euroopa kohtupraktikas leitud, et nimetatud kaubamärgiga tähistatud kaupade vähest kogust võib kompenseerida kaubamärgi kasutamise

¹⁴² ECJ 27.01.2004, C-259/02 La Mer Technology Inc. v Laboratoires Goemar SA, p-s 31-32.

¹⁴³ Tsiviilasi nr 2-05-16024.

¹⁴⁴ CFI 08.07.2004, T-334/01, MFE Marienfelde GmbH v Vétouquinol AG, p 35.

¹⁴⁵ Nt Ühenduse kaubamärgi kasutamine ainult ühes liikmesriigis ei pruugi kvalifitseeruda enam tegelikuks kasutamiseks, kuid loomulikult sõltub see konkreetse vaidluse asjaoludest ning sellest, milline on konkreetse valdkonna olemus, milline on pakkumine ja nõudlus antud turul, tarbijate eelistused ja paljud muud asjaolud võivad mõjutada kaubamärgi tegeliku kasutamise hindamist. Vt J. Fish, R. Miller. Community Trade Marks and Genuine Use – Is Use in One Member State Sufficient? The CJEU Says Internal Borders Are Irrelevant. 20 December 2012, J A Kemp. – Arvutivõrgus kättesaadav (27.04.2015):

http://www.jakemp.com/uploads/files/topical-briefings/Community_Trade_Marks_and_Genuine_Use-Is_Use_in_One_Member_State_Sufficient-The_CJEU_Says_Internal_Borders_are_Irrelevant_20.12.12.pdf

märkimisväärne intensiivsus või regulaarsus ja vastupidi. Lisaks ei tohi varasema kaubamärgiga tähistatud kaupade müügi käivet ega mahtu hinnata absoluutselt, vaid seoses teiste asjakohaste teguritega, nagu näiteks kaubandusliku tegevuse maht, tootmis- või turustamisvõimsus või kaubamärki kasutava ettevõtte tegevuse mitmekülgsus ning samuti kaupade või teenuste omadused asjaomasel turul. Selles küsimuses on Euroopa Kohus täpsustanud, et varasema kaubamärgi kasutamine ei pea olema koguseliselt suur selleks, et kasutamist võiks lugeda tegelikuks¹⁴⁶. Euroopa Kohtu otsusest Ansul nähtub, on kaubamärki tegelikult kasutatud juhul, kui seda on kasutatud kooskõlas tema põhieesmärgiga, milleks on tagada kaubamärgiga kaitstud kaupade ja teenuste algupära nende kaupadele ja teenustele turuosa loomiseks või säilitamiseks¹⁴⁷. Seevastu ei saa kaubamärgi tegeliku kasutamise ulatuse osas olla eesmärgiks ei majandusliku edu hindamine, ettevõtja majandusstrateegia kontrollimine ega ka piirdumine kaubamärkide kaitsmisega ainult nende suuremahulise kaubandusliku kasutamise korral¹⁴⁸.

Kokkuvõtteks võib märkida, et autori hinnangul seonduvad kaubamärgi tegeliku kasutamisega mitmed õiguslikud probleemid, alates sellest, kes peaks tõendama kaubamärgi mittekasutamist või kasutamist – kas kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitaja või kaubamärgiomanik. Kuna tegemist on negatiivse asjaolu tõendamisega, siis on selge, et kaubamärgi kasutamine registris toodud kujul ning registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamisel on faktiline küsimus ja nimetatud kasutamise kohustuse täitmist peab tõendama usaldusväärselt ja objektiivselt kaubamärgi omanik. Autori hinnangul on terminiga „tegelik kasutamine“ näol tegemist määratlemata mõistega, mida saab sisustada kohtupraktika kaudu. Oluline on aga mõiste sisustamine eriti kaubamärgiomaniku aspektist vaadatuna, sest mida ebamäärasem on „tegeliku kasutamise“ tähendus, seda keerulisem on kaubamärgiomanikul tõendada, et ta oma registreeritud kaubamärki tõepoolest kasutab. Samuti on keeruline ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitajal vastu vaielda selles osas, kas kaubamärgiomaniku poolt esitatud tõendid on ikka piisvalt asjakohased. Kaubamärgi tegelik kasutamine peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

- Kaubamärgi tegeliku kasutamise olemuse määrab ära see, kui tähist on kasutatud kooskõlas tema põhieesmärgiga ning tegelikuks kasutuseks ei loeta üksnes sümboolse iseloomuga või näilikku kasutamist. Kaubamärki kasutamine peab olema toimunud avalikult ja väljapoole suunatult, mistõttu nt ettevõttesisene kasutamine ei

¹⁴⁶ CFI 08.07.2004, T-334/01 MFE Marienfelde GmbH v Vétoquinol AG, p 36.

¹⁴⁷ ECJ 11.03.2003, C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, p 43.

¹⁴⁸ CFI 08.07.2004, T-203/02 The Sunrider Corp. v Juan Espadafor Caba, p 38.

kvalifitseeruks tegelikuks kasutamiseks. Kaubamärgi kasutamisel internetis on oluline, et kasutusel oleks konkreetne äriplane tagajärg. Kaubamärgi tegeliku kasutamise seisukohast lähtuvalt on määravaks, et registreeritud kaubamärki kasutatakse nende kaupade ja teenuste tähistamiseks, mille osas on see õiguskaitse saanud. Tavaliselt loetakse kaubamärgi tegelikuks kasutamiseks olukorda, kus kaubamärki kasutatakse konkreetset kauba peal või kauba pakendi peal. Samas teenuste puhul on selge, et tähist ei ole võimalik tegelikult kasutada teenuse „peal“, seetõttu võib kaubamärgi tegelikuks kasutamiseks lugeda ka seda, kui kaubamärgi ning konkreetse teenuse vahel nähtuks selgelt tajutav seos.

- Kaubamärgi tegeliku kasutamise koha määrab territoriaalsuse põhimõte, mille kohaselt peavad registreeritud kaubamärgi omanikud tõendama oma kaubamärgi kasutamist Eesti territooriumil. Samas võib tekkida kaubamärgiomanikul probleeme siis, kui kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta on võimalik esitada üksnes originaalsid võõrkeelseid tõendeid, mistõttu võib tekkida kahtlus, kas sellisel juhul täidetud tegeliku kasutamise koha nõue. Autor on seisukohal, et tegeliku kasutamise koha kriteeriumi täitmiseks on vajalik hinnata, kas ettevõtja poolt kaubamärgi kasutamisel on olnud äriplane tagajärg vastaval territooriumil, kus vaidlustatav kaubamärk on õiguskaitse saanud.
- Kaubamärgi tegeliku kasutamise aja kriteeriumi osas on autori hinnangul tegemist asjast huvitatud isiku diskretsiooniõigusega, kuna kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuet on võimalik esitada alternatiivselt – kas hagi esitamise kuupäevast arvates või hagi aluse tekkimise kuupäevast arvates. Järelikult tuleb nõude esitajal hinnata, kuivõrd tõenäoline on vaidlustatava kaubamärgi kasutamine olnud erinevatel 5-aastastel perioodidel. Samas võib tekkida kaubamärgiomanikul teatud probleeme tõendite hankimise ja säilitamisega. Kaubamärgiomaniku jaoks on määrav, millist konkreetset ajaperioodi ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõue puudutab, sest võimalik, et väljaspool kõnealust ajaperioodi puudutavad tõendid ei ole enam asjakohased kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamisel. Seega, ka kaubamärgiomanik peab olema valmis tõendama oma kaubamärgi tegelikku kasutamist mistahes ajaperioodil. Oluline on siinkohal märkida, et kaubamärgi kasutamise kohustus algab kaubamärgi registreerimisega ja iga 5 aasta pikkune ajavahemik pärast kaubamärgi registreerimist toob kaasa ainuõiguse lõppenuks tunnistamise võimaluse.
- Kaubamärgi tegeliku kasutamise ulatuse osas võib osutuda määravaks, kas ettevõtja on tähise tegeliku kasutamise soovinud säilitada või suurendada oma turuosa.

Sealjuures on autor arvamisel, et kuigi Eesti suurust silmas pidades ei ole ilmselt kaubamärgiomaniku jaoks probleem see, kui kaubamärgiga tähistatud toote või teenuse tegeliku kasutamisega ei kaasne suurt käivet ega müügi mahte. Samas on praktikas probleeme Eesti ettevõtjatel, kes on vaidlustanud oma siseriikliku kaubamärgi alusel hilisema Euroopa Ühenduse kaubamärgitaotluse registreerimisotsuse, sest kui siseriikliku kaubamärgi puhul on 5-aastane periood pärast registreerimist möödunud, võib vaidlustatud kaubamärgitaotleja esitada vastulause ning paluda vaidlustajal tõendada oma kaubamärgi tegelikku kasutamist. Euroopa kontekstis võib aga osutada suureks probleemiks see, kuidas OHIM hindab väikese Eesti ettevõtja tillukesi käibenumbreid piisavaks EL turgu silmaspidades. Samas on Euroopa kohtupraktikas leitud, et nimetatud kaubamärgiga tähistatud kaupade vähest kogust võib kompenseerida kaubamärgi kasutamise märkimisväärne intensiivsus või regulaarsus ja vastupidi – ehk siis kaubamärgi tegeliku kasutamise ulatuse osas ei saa olla eesmärgiks kaubamärgiomaniku majandusliku edu hindamine.

Seega, arvestades eeltoodut, peab kaubamärgi tegelikku kasutamist tõendavad asjaolud sisaldama viiteid kaubamärgi kasutamise kohale, ajale, ulatusele ja olemusele, kusjuures kaubamärgi „tegelik kasutamine“ peab vastama kõigile nimetatud kriteeriumitele korraga. Juhul, kui kaubamärgiomanik ei suuda näidata kaubamärgi kasutamist kasvõi ühes nimetatud kriteeriumitest, siis saab nõude esitaja tugineda ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõudes nimetatud asjaolule, sest sellisel juhul on tegemist kaubamärgi mittekasutamisega.

2.1.1.1. Kaubamärgi kasutamise viisid

Käesolevas punktis analüüsib autor, kas kaubamärgi registrisse kantust erineval kujul kasutamine võib kaasa tuua ainuõiguse lõppenuks tunnistamise sisulise eelduse ehk kaubamärgi mittekasutamise. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuet kaubamärgi mittekasutamise tõttu saab kohus analüüsida pärast seda, kui on tuvastatud registreeritud kaubamärgi ulatus ehk milliste kaupade ja teenuste tähistamiseks on õiguskaitse antud ja milline on registrisse kantud kaubamärk. Alles seejärel on võimalik hinnata, kas registreeritud kaubamärgi tegelik kasutus erineb registrisse kantud reproduktsioonist ning kas erinevused seisnevad üksnes ebaoluliste elementide osas, mis ei mõjuta märgi eristsusvõimet.

KaMS § 12 lg 1 järgi on registreeritud kaubamärgi puhul õiguskaitse ulatuse¹⁴⁹ aluseks registrisse või WIPO rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. KaMS § 17 lg 2 p 1 sätestab, et kaubamärgi kasutamiseks kaubamärgiomaniku poolt loetakse ka kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb kaubamärgi reproduktsioonist ebaoluliste elementide poolest, kui kaubamärgi eristav iseloom ei ole muutunud. Sarnane regulatsioon on toodud Nõukogu määruse nr 207/2009 artiklis 15, mille järgi loetakse kasutamiseks ka ühenduse kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet. Euroopa kohtupraktika kohaselt sätte eesmärk, mis väldib kaubamärgi kasutatava kuju ja registreeritud kuju range vastavuse kehtestamist, on võimaldada kaubamärgi omanikul teha tähises selle kaubandusliku kasutamise raames muudatusi, mis eristusvõimet muutmata võimaldavad seda paremini kohandada asjaomaste kaupade või teenuste turustamise ja reklaamimise nõuetega¹⁵⁰.

Kui lähtuda kaubamärgi mittekasutamisest tulenevast kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõudest, siis omab olulist tähtsust asjaolu, kuidas kaubamärgiomanik on mõistnud oma registreeritud tähise ainuõiguse ulatust. Kaubamärgiomaniku jaoks, kelle kanda on oma tähise kasutamise tõendamiskoormis, peab olema üheselt selge juba kaubamärgi registrisse kandmise hetkeks, millised osad registreeritavast tähisest on eristusvõimetud ehk millised on need ebaolulised elemendid KaMS § 17 lg 2 p 1 mõttes, millest tulenevalt saab ta teha kaubamärgi kasutusstrateegia alaseid otsuseid ning talletada tõendeid tähise tegeliku kasutamise kohta. Autori hinnangul on praktikas probleemiks ka KaMS § 17 lg 2 p 1 toodud õigusnormi tõlgendamine ning sellega seoses üleskerkiv probleem kaubamärgiomaniku jaoks, millised muudatused registreeritud kaubamärgi reproduktsiooniga võrreldes on veel aktsepteeritavad kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmiseks. Järgnevates alapunktides analüüsib autor, tuues näiteid kohtupraktikast, kuidas on senini hinnatud KaMS § 17 lg 2 p-s 1 toodu rakendamise võimalust kolme peamise kaubamärgi kasutamise viisi suhtes, milleks on registreeritud kaubamärki kasutatamine kas osaliselt või muudetud kujul või koos teiste kaubamärkidega.

¹⁴⁹ Lisaks kaubamärgi reproduktsioonile on KaMS § 12 lg 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse teiseks aluseks registrisse või WIPO rahvusvahelisse registrisse kantud kaubad ja teenused, mille suhtes antud kaubamärk on registreeritud.

¹⁵⁰ CFI, 26.01.2006, T-194/03 *Il Ponte Finanziaria SpA v Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl*, p 50.

2.1.1.1.1. Kaubamärgi osaline kasutamine

Selleks, et veenduda kaubamärgiomaniku poolt registreeritud kaubamärgist tuleneva ainuõiguse ulatuses, tuleks kindlaks teha, kas selle kaubamärgi koosseisus on elemente, mida registreerimisel Patendiamet on lugenud eristusvõimetuteks ehk mittekaitstavateks. Autori arvates on oluliseks probleemiks asjaolu, et tulenevalt KaMS § 38 lg-st 3 ei pea Patendiamet mittekaitstavat osa märkima kaubamärgi registreerimise otsusesse, kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab mittekaitstavat tähist, ent mis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes¹⁵¹. Autor on seetõttu seisukohal, et vaatamata juhtudele, mil mittekaitstavate osade määramine on ilmselge¹⁵², võib praktikas siiski tekkida olukordi¹⁵³, kus kaubamärgiomanik ei suuda hinnata oma registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatust. Seetõttu on autori hinnangul kaubamärgiomaniku seisukohalt vaadates probleemiks see, et ta ei suuda tuvastada, millised osad tema registreeritud kaubamärgist on saanud õiguskaitse ning millised osad on jäänud mittekaitstavaks – ehk kuidas saab kaubamärgiomanik kindlustada oma tähise jätkuva õiguskaitse selliselt, et tal oleks võimalik vajadusel esitada tõendeid kaubamärgi kasutamise kohta, mis vastaksid KaMS § 17 kriteeriumitele. Seetõttu on autori arvates vajalik analüüsida, kas kaubamärgi osaline kasutamine ehk kasutamine kujul, kus puuduvad mittekaitstavad osad, võib kvalifitseeruda kaubamärgi tegelikuks kasutamiseks kohtupraktika kohaselt.

Analüüsides Eesti kohtupraktikat kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuete menetlemisel esitatud kaubamärgiomaniku väidete ja tõendite osas, mis olid seotud kaubamärgi tegeliku kasutamise näitamisega, siis tuleb tõdeda, et on vaid mõni üksik kaasus, kus kaubamärgi osalist kasutamist on puudutatud. Nn 'pasta ZARA + kuju' kaasuses¹⁵⁴ soovis kostja põhistada oma tähise tegelikku kasutamist asjaoluga, et tema kaubamärgi eristuvaim

¹⁵¹ Vastav säte jõustus 01.05.2004.

¹⁵² Nt selgelt kirjeldavad, omadusi näitavad, tavapärased tähised nagu näiteks nt maitsev, parim, leib, osaühing, kaubanduskeskus jne.

¹⁵³ Viimaste aastate praktikas võib autori hinnangul täheldada tendentsi, et Patendiamet ei märgigi enam mittekaitstavaid osi, mis omakorda on toonud kaasa õigusselguse olulise vähenemise. Patendiameti praegune tegevus viitab asjaolule, et mittekaitstava osa määramine on ilmselgelt põhjendatud ega teki kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes. Samas juhul, kui mittekaitstava osa määramisega võib põhjustada kahtlusi ainuõiguse ulatuses, samas kui taotleja ei nõustu Patendiameti poolse arvamusega kaubamärgi osa mittekaitstavaks lugeda, võib taotleja seisukohtade põhjendamata korral Patendiamet teha kaubamärgi registreerimise otsuse piiranguga, märkides ära mittekaitstava osa (KaMS § 39 lg 4). Nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 37 punktis 2 sätestatakse, et kui kaubamärk sisaldab elementi, mis ei ole eristav, ja kui selle elemendi sisaldumine võiks tekitada kahtlusi kaubamärgiga pakutava kaitse ulatuse kohta, võib amet esitada kõnealuse kaubamärgi registreerimiseks tingimuse, et taotleja peab kinnitama, et ta loobub ainuõigusest sellisele elemendile. Õigustest loobumine avaldatakse olenevalt asjaoludest kas koos ühenduse kaubamärgi taotlusega või registreerimisega.

¹⁵⁴ Tsiviilasi nr 2-12-49962.

osa on sõna 'ZARA', mistõttu kaubamärkide registrisse kantud reproduktsioonil¹⁵⁵ ei ole asjas tähtsust ning 'pasta ZARA + kuju' tegelikuks kasutamiseks saab lugeda tähise 'ZARA' mistahes kujul kasutamist Eestis. Kohtus leidis¹⁵⁶, et ainuüksi ühe kaubamärgis sisalduva sõna kasutamine ei ole kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamiseks lubatav, lisades, et kui ettevõtja on registreerinud mitu kaubamärki, mis omavahel olulistes kujunduslikes elementides erinevad, tuleb tal registreeringute säilitamiseks kasutada siiski kõiki kaubamärke nende reproduktsioonidel kajastatud kujul. Viidatud 'pasta ZARA + kuju' vaidluses on tähelepanuväärne kohtu hinnang¹⁵⁷, mille kohaselt tuleb kujutisliku kaubamärgi õiguskaitse ulatuse kindlaksmääramisel lähtuda reproduktsioonist kui tervikust, sõltumata sellest, kas või milline sõna kaubamärgist on loetud selle mittekaitstavaks osaks või kas või milline sõna võib olla enam eristuv.

Autor nendib, et ei saa kohtu seisukohaga selles osas täielikult nõustuda, et kujutisliku kaubamärgi õiguskaitse ulatuse kindlaksmääramisel tuleb lähtuda reproduktsioonist kui tervikust sõltumata sellest, kas või milline sõna kaubamärgist on loetud selle mittekaitstavaks osaks. Autori arvates ei pruugi sellisel juhul seadusandja eesmärk olla täidetud, kui vaadelda KaMS § 17 lg 2 p-s 1 toodut, mille kohaselt kaubamärgi kasutamiseks kaubamärgiomaniku poolt loetakse ka kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb kaubamärgi reproduktsioonist ebaoluliste elementide poolest, kui kaubamärgi eristav iseloom ei ole muutunud. KaMS § 17 lg 2 p-s 1 sätestatu on autori hinnangul siiski teatud n.ö leevendus kaubamärgiomaniku jaoks, kes vastasel juhul saaks kasutada kaubamärki ainult tähise registrisse kantud kujul ning kui kaubamärgis soovitakse teha pisimuudatusi, siis vältimaks ainuõiguse lõppenuks tunnistamist tulenevalt vanas versioonis kaubamärgi mittekasutamise tõttu, peaks iga kord esitama uue kaubamärgitaotluse – see suurendaks aga oluliselt halduskoormust, ettevõtja kaubamärgiportfelliga kaasnevad kulutused oleksid väga suured ning kaupade ja teenuste vaba liikumine oleks pärsitud.



155

¹⁵⁶ HMKo 26.06.2013, 2-12-49962. Kuna antud asjas ringkonnakohus leidis, et hagejal puudub üldse huvi kaubamärgi mittekasutamisel põhineva ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuet esitada, siis maakohtu sellekohane seisukoht ei ole jõustunud.

¹⁵⁷ HMKo 26.06.2013, 2-12-49962, p 77.

Eesti kohtupraktikas on olnud veel teinegi kaasus, kus mittekaitstavate osade temaatikat arutati¹⁵⁸. Sealjuures sedastas kohus¹⁵⁹, et kui kaubamärgi registreeringus ei ole mingit konkreetset kaubamärgi elementi tähistatud mittekaitstavana, ei saa järeldada, et see element on automaatselt kaubamärgi ainuõigusega kaitstud. Kohus märkis, et kui Patendiamet ei ole konkreetset kaubamärgi osa märkinud registreeringus mittekaitstavaks, võib kaubamärgiomaniku ainuõigus olla selle osa suhtes ikkagi piiratud tulenevalt selle osa kaupa või teenust kirjeldavast iseloomust või tavapärasusest keelekasutuses või heauskses äripraktikas¹⁶⁰.

Kokkuvõtvalt võib märkida, et kaubamärgi õiguskaitse ulatuse ebamäärasus loob mitmeid probleeme¹⁶¹ kaubamärgiomaniku ainuõiguse teostamisel ja selle lõppenuks tunnistamisel ning nende vältimiseks tuleks siiski Patendiametil märkida mittekaitstav osa registreerimisotsusse. Alternatiivselt peaks Patendiameti poolt hallatavas registris või kaubamärgi toimikus nähtuma usaldusväärsel viisil, kas Patendiamet luges kaubamärgi osa mittekaitstavaks või mitte¹⁶². Seetõttu on autori hinnangul kaubamärgiomaniku jaoks probleem, kas kaubamärgi osaline kasutamine ehk kasutamine kujul, kus puuduvad mittekaitstavad osad, võib kvalifitseeruda kaubamärgi tegelikuks kasutamiseks. Autori hinnangul võib see nii olla, et kuigi kaubamärgi õiguskaitse ulatuse kindlaksmääramisel tuleb lähtuda reproduktsioonist kui tervikust, ei saa kaubamärgi tegeliku kasutamise hindamisel arvestamata jätta KaMS § 17 lg 2 p-s 1 toodut, mille kohaselt kaubamärgi kasutamiseks kaubamärgiomaniku poolt loetakse ka kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb kaubamärgi reproduktsioonist ebaoluliste elementide poolest, kui kaubamärgi eristav iseloom ei ole muutunud. Siiski võib aga tõdeda, et valdavalt on autor kohtute seisukohtadega nõus selles osas, et ainuüksi ühe kaubamärgis sisalduva sõna kasutamine ei ole kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamiseks lubatav ning ei sellist kasutamist tuleks pidada kaubamärgi mittekasutamiseks.

¹⁵⁸ Seda küll suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude puudumise tuvastushagis.

¹⁵⁹ TlnRnKo 10.04.2012, 2-11-30329, p 35 'VENE JUUST + kuju' vaidluses.

¹⁶⁰ Nagu nähtus viidatud kaasuses, pidi kohus võtma seisukoha kaubamärgi eristusvõimeliste elementide osas ehk sisuliselt hindama kaubamärgi õiguskaitse ulatust registreeritud kaubamärgi suhtes, mille osas Patendiamet juba oli teinud rohkem kui 10 aastat tagasi ekspertiisi ning hinnanud tähise elementide eristusvõimet.

¹⁶¹ Autori arvates võib tekkida mittekaitstavate osade mittemärkimine probleeme ka õiguste kuritarvitamisega seotud situatsioonides, kus kaubamärgiomanik püüab takistada kolmandatel isikutel registreeritud kaubamärgiga sarnaste tähiste kasutamist, ent kaasates talle kuuluva ainuõiguse ulatuse alla ka mittekaitstavad osad. Kui kolmandal isikul ei ole võimalust kontrollida kaubamärgiomaniku ainuõiguse ulatuste mahtu usaldusväärsest allikast, tekib turul ebavõrdne olukord, kus üks ettevõtja piirab teiste turul olivate võimalusi vabalt tutvustada ja reklaamida oma kaupa ning moonutab seega vaba konkurentsi.

¹⁶² Autor nendib, et isegi kui Patendiamet ei ole konkreetset kaubamärgi osa märkinud registreeringu andmetes mittekaitstavaks, võib kaubamärgiomaniku ainuõigus olla selle osa suhtes ikkagi piiratud tulenevalt selle osa kaupa või teenust kirjeldavast iseloomust või tavapärasusest keelekasutuses või heauskses äripraktikas.

2.1.1.1.2. Kaubamärgi kasutamine koos teiste kaubamärkidega või nende koosseisus

KaMS § 17 lg 2 p 1 kohaselt loetakse kaubamärgi kasutamiseks ka selle kasutamist kujul, mis erineb kaubamärgi reproduktsioonist ebaoluliste elementide poolest, kui kaubamärgi eristav iseloom ei ole muutunud. Antud sätte normikoosseis on sisuliselt identne direktiivi 2008/95 artikkel 10 (1) a toodule¹⁶³. Kaubamärgi tegelik kasutamine koos teise kaubamärgiga või teise kaubamärgi koosseisus võib sageli olla ettevõtja sooviks kaupade ja toodete tähistamisel, sh turustamisel ja reklaamimisel selleks, et paremini kohanduda tarbijate soovidega või muude turutingimustega või turul konkurentsieelise saavutamiseks. Autori hinnangul võib seetõttu olla probleemiks, kas taolist mitme kaubamärgi kasutamist saab lugeda tegelikuks kasutamiseks KaMS § 17 mõttes või esineb sellisel juhul nõude sisuline eeldus kaubamärgi mittekasutamise osas. Seetõttu on vajalik analüüsida, kas registreeritud kaubamärgi kasutamine koos teiste, kaubamärgiomanikule kuuluvate kaubamärkidega või nende koosseisus, võib kvalifitseeruda kaubamärgi tegelikuks kasutamiseks Eesti kohtupraktika kohaselt.

Analüüsides Eesti kohtupraktikat kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuete menetlemisel esitatud kaubamärgiomaniku väidete ja tõendite osas, mis olid seotud kaubamärgi tegeliku kasutamisega, siis tuleb tõdeda, et on vaid mõni üksik kaasus, kus kaubamärgi kasutamist koos teiste kaubamärkidega on käsitletud. Kaasuses 'KAISER'¹⁶⁴ esitas kaubamärgiomanik toote pakendi, millele oli märgitud „*Canned for J.B. Bxxx Dxxxxxxxx Cxo, by Kaiserdom-Pxxxxxxxxxxxxx, D-96049 Bamberg*“. Selle hulgas on märgitud ka sõna 'Kaiserdom', mis kaubamärgiomaniku sõnul tõendas kaubamärgi kasutamist. TOAK leidis¹⁶⁵, et kaubamärgi 'Kaiserdom' kasutamine ei ole esitatud materjalide alusel tõendatud, sest toote pakendi küljel väikses (vaevumärgatavas) kirjas alkoholoolse joogi pakendaja (konserveerija või säilitaja) märkimine ei ole käsitatav kaubamärgiomaniku poolt tema kaupade tähistamisena eesmärgiga eristada neid teise isiku samaliigilistest kaupadest – antud alkoholitootega kokkupuutumisel ei taju tarbija seda kui kaubamärgiga 'Kaiserdom' tähistatud toodet.

¹⁶³ Kasutamisenä käsitatakse ka kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristatavust.

¹⁶⁴ TOAK 17.07.2008, 774-o. AS M vaidlustusavalduses KPBW KG vastu. Vaidlustaja oli esitanud Eesti Patendiametisse taotluse nr M200400505 kaubamärgi 'KAISER' registreerimiseks klassis 32 (hilisem registreering nr 41305). Varasem kaubamärk 'Kaiserdom' oli registreeritud nr 14892 all klassides 30 ja 32.

¹⁶⁵ TOAK 17.07.2008, 774-o, p-d 40-41.

Autor nõustub apellatsioonikomisjoni seisukohaga ning täheldab, et pakendil olevale tähisele 'Kaiserdorn' viidati üksnes seetõttu, et tegemist oli toote pakendaja ärinime osaga, mis aga ei ole kaubamärgi kasutamine selle päritolufunktsiooniks, milleks on toote eristamine teistest samaliigilistest toodetest. Euroopa Kohus märkinud¹⁶⁶, et registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse üksnes mitmeosalise kaubamärgi osana või kombinatsioonis mõne teise kaubamärgiga, peab olema jätkuvalt tajutav asjaomase kauba kaubandusliku päritolu tähisena, selleks, et kasutamine vastaks mõistele „tegelik kasutamine”. Tulenevalt eeltoodust on autor arvamisel, et 'Kaiserdorn' kasutamisel ei olnud täidetud mitu kriteeriumit – sõna 'Kaiserdorn' ei kasutatud päritolu funktsioonis, sõnaga 'Kaiserdorn' ei soovitud ilmselt säilitada ega suurendada oma turuosa ning lõpetuseks see, et ülejäänud elementide puhul ei ole ilmselt tegemist kaubamärgiga.

'LE DELIZIE ZARA' maakohtus toimunud vaidluses¹⁶⁷ oli kostja arvamisel, et kuna vaidlusaluse kaubamärgi sõnaline osa *le delizie* on kirjeldav¹⁶⁸, mistõttu kaubamärgi 'LE DELIZIE ZARA' ainsaks kaitsealuseks ja eristusvõimeliseks osaks on 'ZARA'. Lisaks väitis kostja, et registreeritud kaubamärk on kui üks kostja 'ZARA' kaubamärkide perekonda kuuluvast kaubamärgist, mistõttu on piisav, kui kaubamärgiomanik on kasutanud oma kaubamärke sel viisil, et kaupadele on kantud neist vähemalt ühe kujutis. Kohus sellise järeldusega ei nõustunud ning lähtus kaubamärgi kasutamise hindamisel konkreetsest kaubamärgist. Kohus lisas, et isegi kui nõustuda kostjaga, et sõnad *le delizie* ei ole vaidlusaluse kaubamärgi osana kaitstud, siis ei tähenda nende ärajätmine kohtu hinnangul üksnes ebaolulist muutust. Autor rõhutada, et 'LE DELIZIE ZARA' maakohtu otsusest võis välja lugeda¹⁶⁹, et kohus ei oleks teatavatel juhtudel ja asjaoludel välistanud, et kaubamärgi kasutamiseks saab lugeda selle esinemise koos teise kaubamärgiga või osana sellest, aga kohus ei oleks lugenud kaubamärgi kasutamiseks üksnes sellest vähesest osast kasutamist – samas jäeti täpsustamata, millised on need konkreetset juhud ja asjaolud, mis oleks toonud kaasa KaMS § 17 lg 2 p-s 1 toodu kohaldamise.

Autor on muus osas maakohtu seisukohaga nõus, et viidatud kaasuses ei oleks olnud põhjendatud kaubamärgi tegelikult kasutamiseks lugeda ainuüksi ühe sõna esinemist kaupadel. Sealjuures on oluline märkida, et kaubamärgiomanik ei esitanud selliseid tõendeid, kust oleks nähtunud mitme kaubamärgi kasutamine koos teiste kaubamärgiomaniku

¹⁶⁶ ECJ 18.04.2013, C-12/12 Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co., p 35.

¹⁶⁷ HMKo 30.08.2013, 2-12-49972.

¹⁶⁸ Itaalia keeles *nauding; rõõm*.

¹⁶⁹ HMKo 30.08.2013, 2-12-49972, p 21.

märkidega. Euroopa Kohus on leidnud¹⁷⁰, et kaubamärgi „tegeliku kasutamise” tingimus võib olla täidetud, kui kujutismärki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud sõnamärgiga, kusjuures see kombinatsioon on omakorda registreeritud kaubamärgina, tingimusel et erinevused selle kaubamärgi kasutuskuju ja registreeritud kuju vahel ei muuda asjaomase kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul. Viidatud 'LE DELIZIE ZARA' kaasuses olid kaubamärgiomaniku kaubamärgid üksteisest piisavalt erinevad ning autorile teadaolevalt ei olnud kaubamärgiomanikul registreeritud sellist tähist, kus kogu kombinatsioon oleks veel omakorda registreeritud. Autori hinnangul ei olnud viidatud kaasuses tegemist ka sarnase olukorraga nagu nt kaubamärgi 'CRISTAL' vaidlusega, kus Esimese Astme Kohus märkis, et tegemist ei ole mitte olukorraga, kus menetlusse astuja kaubamärki kasutataks selle registreeritud kujust erineval kujul, vaid olukorraga, kus paljusid märke kasutatakse ühel ajal, ilma et see mõjutaks registreeritud märgi eristusvõimet - nagu ühtlustamisamet on seoses veinitoodete markeerimisega õigesti märkinud, on erinevate märkide või siltide, eriti veinitootja nime ning kauba nime üheaegne kinnitamine ühele ja samale kaubale üldine kaubandustava¹⁷¹. Seega – kui kaubamärgiomanik kasutab registreeritud kaubamärki registreeringus märgitud kaupade või teenuste tähistamiseks koos mõne teise, tema nimel oleva kaubamärgiga, siis tulenevalt Euroopa kohtupraktikast liigituks ka selline olukord KaMS § 17 lg 2 p-s 1 sätestatu alla.

Kokkuvõtteks võib järeldada, et kaubamärgiomanikul tuleb lubada kasutada oma tähist turusituatsioonis selliselt, mis võimaldaks tal oma kaupade ja teenuste turustamisel ja reklaamimisel tekkivate vajadustega kiiremini kohanduda, ilma, et ta peaks hakkama muutma oma registreeritud kaubamärgi eristusvõimet. Kuid – sealjuures on oluline märkida, et kasutatud kaubamärgi kuju võib erineda registreeritud kujust üksnes selliste elementide poolest, mis ei muuda registreeritud kaubamärgi eristusvõimet. Eesti kohtupraktikas on seega õigesti leitud, et registreeritud kaubamärgi omanik võib kasutamise tõendamiseks tugineda kaubamärgi kasutamisele kujul, mis erineb kaubamärgi registreeritud kujust, ilma et nende kahe kuju vahelised erinevused muudaksid kaubamärgi eristusvõimet. Sealjuures on rõhutatud kaubamärgi mittekasutamisel põhineva kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude menetlemisel, et kaubamärgi tegelik kasutamine peab olema käsitletav eesmärgina eristada kasutatava kaubamärgiga tähistatud kaupu teiste isikute samaliigilistest kaupadest selliselt, et tarbija tajuks tähist kui konkreetse kaubamärgiga tähistatud toodet. Samuti peaksid kohtud arvesse võtma asjaolu, et registreeritud kaubamärk peab olema

¹⁷⁰ ECJ 18.07.2013, C-252/12 Specsavers International Healthcare Ltd et al. v Asda Stores Ltd, p 31.

¹⁷¹ CFI 08.12.2005, T-29/04 Castellblanch, SA v Champagne Louis Roederer SA, p 34.

jätkuvalt tajutav päritolu tähisena ka siis, kui seda kaubamärki kasutatakse mitmeosalise kaubamärgi osana või kombinatsioonis mõne teise kaubamärgiga. Seega võib väita, et kui kaubamärgiomanik kasutab registreeritud kaubamärki registreeringus märgitud kaupade või teenuste tähistamiseks koos mõne teise, tema nimel oleva kaubamärgiga, siis liigituks ka selline olukord KaMS § 17 lg 2 p-s 1 sätestatu alla. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude sisuline eeldus tähise mittekasutamise näol on täidetud siis, kui tegeliku kasutamise puhul on muudetud tähise eristusvõimet võrreldes kaubamärgi registrisse kantud kujuga.

2.1.1.1.3. Kaubamärgi muudatustega kasutamine

KaMS § 17 lg 2 p-s 1 sätestatud tingimus, mille kohaselt ei tohi kaubamärgi eristav iseloom olla muutunud registreeritud kaubamärgi tegeliku kasutamise käigus, siis järgnevalt keskendub autor olukordadele, kus kaubamärgiomanik küll kasutab oma registreeritud kaubamärgi eristusvõimelist osa, kuid on seda mõnevõrra muutnud, säilitades enda hinnangul siiski tähise eristusvõime. Autori arvates võib seetõttu osutuda probleemiks, kuidas sellisel juhul hinnata kaubamärgi tegelikku kasutamist. Autori leiab, et kaubamärgi kasutamise hindamisel tuleks kõigepealt määrata, milline on registreeritud kaubamärgi kaitse ulatus, millised osad sellest kaubamärgist on eristusvõimelised ning millised ebaolulised. Samas tekib küsimus, kuivõrd peaks kohus laskuma kaubamärgi tegeliku kasutamise tuvastamisel analüüsi, kas kaubamärgi või selle elemendi eristusvõime on olemas ehk et ei esineks KaMS § 9 lg 1 p-des 1-12 toodud absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid – ja sealjuures arvesse võtma KaMS § 9 lg-s 2 sätestatud, mille kohaselt kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi või üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata KaMS § 9 lg 1 p-des 2-4 sätestatud.

Analüüsides Eesti kohtupraktikat kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise osas, mis olid seotud kaubamärgi tegeliku kasutamisega, siis tuleb nentida, et on vaid mõni üksik kaasus, kus kaubamärgi kasutamist on just eraldi eristusvõime osas käsitletud. Näiteks ruumilisest kaubamärgist (pudel) tuleneva ainuõiguse lõppenuks tunnistamise vaidluses¹⁷² väitis hageja kaubamärgiomaniku poolt esitatud kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendite kohta, et kaubamärgi kasutamine ei vasta registris toodud kaubamärgi tegelikule kasutamisele, sest kostja ei ole tõendanud pudeli kasutamist etikettideta, korgi ja sildita. Maakohus märkis, et praktikas ei ole pudelis turustatava toote tarbijale kättesaadavaks

¹⁷² TlnRnKo 14.12.2009, 2-07-30877 (2-08-59442).

tegumine võimalik kujul, kus ruumilist kaubamärki (pudelit) kasutaks etikettide ja korgita. Ringkonnakohus oli seisukohal, et kui õige oleks hageja väide, et kaubamärgi tähiseks olevale pudelile korgi ja sildi lisamisega on tähist sedavõrd muudetud, et tegemist ei oleks enam sama ega ka KaMS § 17 lg 2 p 1 mõttes ebaoluliselt muudetud kaubamärgiga, siis oleks välistatud üldse pudelite ruumiliste kaubamärkidena kasutamine, sest sel juhul ei oleks võimalik pudelit kui kaubamärki mingi kauba tähistamiseks kasutada, või olgu siis, et kaubaks olekski üksnes pudel kui taara. Kolleegium leidis, et isegi kui pidada ruumiliseks kaubamärgiks olevale pudelile sildi ja korgi lisamist selle kaubamärgi muutmiseks, siis ei ületata sellega KaMS § 17 lg 1 p-s 1 sätestatud lubatud määra. Autor nõustub kohtute seisukohtadega ning leiab, et nende poolt väljendatu on kooskõlas ka Euroopa Liidu õiguse ja Euroopa kohtupraktikaga, kus muuhulgas on leitud¹⁷³, et ilma kaubanduses kasutatava kuju ja registreeritud kuju vahelist ranget vastavust nõudmata on liidu seadusandja soovinud võimaldada kaubamärgiomanikul tähist kaubanduslikul kasutamisel varieerida viisil, mis võimaldab asjaomaste kaupade ja teenuste turustamisel ja reklaamimisel tekkivate vajadustega paremini kohanduda, muutmata seejuures kaubamärgi eristusvõimet, aga kasutatud kuju tohib erineda registreeritud kujust üksnes selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet.

Euroopa Kohtu praktikas on sedastanud, et kaubamärgi põhiülesanne tagada tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu¹⁷⁴. Riigikohus toetab antud seisukohta ning täpsustab, et selleks, et kindlaks teha kaubamärgi eristusvõime ning sellest tulenevalt hinnata, kas kaubamärgi eristusvõime on tugev, tuleb igakülselt hinnata kaubamärgi suuremat või väiksemat võimet identifitseerida kaupu või teenuseid, millele kaubamärk on registreeritud, kindlalt ettevõttelt pärinevatena ning seega eristada neid kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest¹⁷⁵. Seetõttu võib viidatud seisukohtadest järeldada, et kaubamärk, mis koosneb üksnes eristusvõimetutest¹⁷⁶ või kaupade või teenuste omadusi kirjeldava tähendusega elementidest, ei suuda eristada ühe isiku kaupu teiste isikute poolt pakutavatest samaliigilistest kaupadest ning ei ole seetõttu

¹⁷³ ECJ 25.10.2012, C-553/11 Bernhard Rintisch v Klaus Eder, pp 20-21.

¹⁷⁴ ECJ 06.05.2003, C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau, p 62.

¹⁷⁵ RKTko 29.09.2010, 3-2-1-77-10, p-d 13-14.

¹⁷⁶ KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik värv. Seetõttu ilmselt ollakse seisukohal, et kaubamärgi kasutamine registrisse kantust erinevates värvitoonides, ei kätke endast eristusvõime muutumist senikaua, kui kaubamärgi sõnalised osad kui eristusvõimelised elemendid jäävad samaks. Vt T. Little. Shades of grey in debate over black-and-white marks. World Trademark Review, 13.12.2009. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.03.2015):

<http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=4d75894f-e931-450c-a3ea-786b527502e0>

kaubamärgina eristusvõimeline. Samas peab autor vajalikuks välja tuua, et kuigi kaubamärgiõiguse keskseks põhimõtteks on, et kui kaubamärgil puudub eristatavus, siis kaubamärgi registreerimisest keeldutakse või ainuõigus kaubamärgile tühistatakse, tuleb siiski tõdeda, et eristatavus võib olla ajas muutuv nähtus – kaubamärgid või selle elemendid võivad kasutamise käigus selle kas omandada¹⁷⁷ või kaotada. Registreeritud kaubamärgi eristusvõimetu osa võib kaubamärgi pikaajalise kasutamise käigus olla muutunud üldtuntuks või omandanud eristusvõime, mistõttu võib kaubamärgiomanik taotleda registreeritud kaubamärgi uuesti registreerimist, et õiguskaitse hõlmaks kogu märki¹⁷⁸. Euroopa Kohus on märkinud, et kui asjaomane avalikkus seostab kaupu või teenuseid kaubamärgi põhjal ühe ettevõtjaga, siis selline seostamine ning seega ka eristusvõime omandamine saab tekkida nii kaubamärgi kasutamise tagajärjel teise registreeritud kaubamärgi osa koostisosana kui ka juhul, kui kaubamärki kasutatakse eristuva kaubamärgina kombinatsioonis registreeritud kaubamärgiga – selle kasutamise tagajärjel piisab neil kahel juhul sellest, kui asjaomane avalikkus tajub, et taotletud kaubamärgiga tähistatud toode või teenus on pärit kindlast ettevõttest¹⁷⁹. Siiski on oluline tähele panna seda, et Euroopa kohtupraktika järgi võib kaubamärgi eristusvõimet osaliselt hinnata iga selle elementi eraldi võttes, kuid igal juhul peab see sõltuma neist moodustuva terviku hindamisest – üksnes asjaolu, et selle elementidel puudub eraldi võttes eristusvõime, ei välista seda, et nendest moodustuval kombinatsioonil võiks eristusvõime olla¹⁸⁰.

Vastuseks käesoleva alapunkti alguses esitatud küsimusele, on autor seetõttu arvamisel, et kohus ei saa hakata tegema uut ekspertiisi juba kord registreeritud kaubamärgi suhtes ning seetõttu hinnata selle tähise vastavust KaMS §-s 9 sätestatule. Kaubamärgi mittekasutamisel põhineva kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude menetlemisel peaks kohus kaubamärgi tegeliku kasutamise hinnangu andmise osas ühelt poolt võtma aluseks registreeritud kaubamärgi reproduktsiooni, sealjuures eeldades, et sellisel kujul kaubamärk on eristusvõimeline, ning teiselt poolt tuvastama tegelikult kasutusel olnud kaubamärgi erinevused registris olevaga. Lõpptulemusena peab kohus seega andma hinnangu ennekõike selles, kas lisatud või ärajäänud elemendid on mõjutanud registreeritud kaubamärgi eristusvõimet. Tõenditest peaks muuhulgas nähtuma, kas tegelikult kasutusel olnud

¹⁷⁷ KaMS § 9 lg 2, mille kohaselt taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata KaMS § 9 lg 1 p-des 2-4 sätestatut.

¹⁷⁸ KaMS § 12 lg 6 sätestab, et kui registreeritud kaubamärgi mittekaitstav osa on kaubamärgi hilisema kasutamise käigus omandanud eristusvõime või omandanud üldtuntuse, võib taotleda registreeritud kaubamärgi uuesti registreerimist, et õiguskaitse hõlmaks kogu märki.

¹⁷⁹ ECJ 07.07.2005, C-353/03 Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd, p 30.

¹⁸⁰ ECJ 16.09.2004, C-329/02 P SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v OHIM, p 28.

kaubamärki kasutatakse päritolufunktsioonis ehk kas tarbijad tajuvad, et tähise näol on tegemist märgiga, mis tähistab ühe konkreetse ettevõtja poolt toodetud kaupu või pakutavaid teenuseid. Sealjuures on oluline märkida, et kuigi kohus on sunnitud hindama kaubamärgi koostisosa eraldi võttes, siis tuleb igal juhul lähtuda lõppjärel dustes kaubamärgi kui terviku hindamisest.

Võttes arvesse eeltoodut, tuleb seega kokkuvõtteks märkida, et kaubamärgi mittekasutamise ettekäändel esitatud kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude menetlemisel võib osutuda probleemiks tegeliku kasutamise hindamine, kui tähist kasutatakse mõnevõrra muudetud kujul. Sellisel juhul tõusetub küsimus, kas tegeliku kasutamisel on muudetud tähisel säilinud eristusvõime. Autori arvates ei peaks kohus hakkama analüüsima, kas registrisse kantud kaubamärgil ja selle elementidel oli eristusvõime KaMS § 9 tähenduses, samuti ei saa kohus võtta seisukohti registrisse kantud tähise puhul KaMS § 9 lg 2 kohaldamise õiguspärasuse kohta. Kohtud peaksid seetõttu lähtuma KaMS § 17 lg 2 p-st 1, mis võimaldab kaubamärgiomanikul registreeritud kaubamärki muuda turusituatsioonides viisil, mis siiski säilitab tähise eristusvõime, kuna praktikas kaubamärgiga seotud kaupade ja teenuste turustamisel ja reklaamimisel on selline paindlikum tõlgendamine vajalik. Kaubamärgi mittekasutamise hinnangu andmise lõppjärel dustes peab lähtuda ikkagi kaubamärgi kui terviku hindamisest, võttes arvesse seda, kas lisatud või ärajäänud elemendid on mõjutanud registreeritud kaubamärgi eristusvõimet. Tõenditest peaks muuhulgas nähtuma, kas tegelikult kasutusel olnud kaubamärki kasutatakse päritolufunktsioonis ehk kas tarbijad tajuvad, et tähise näol on tegemist märgiga, mis tähistab ühe konkreetse ettevõtja poolt toodetud kaupu või pakutavaid teenuseid.

2.2. Mõjuv põhjus kaubamärgi mittekasutamiseks kui nõuet välistav asjaolu

KaMS § 53 lg 1 p-s 3 on sätestatud, et asjast huvitatud isik võib esitada hagi kaubamärgiomaniku vastu, nõudes tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamist, kui registreeritud kaubamärki ei ole pärast registreeringu tegemist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tähenduses kasutatud. KaMS § 53 lg 1 p 3 tooduga sarnane regulatsioon on sätestatud ka Nõukogu määruse nr 207/2009 artikkel 15 punktis 1, mille kohaselt: kui omanik ei ole Ühenduse kaubamärki viie aasta jooksul pärast registreerimist Ühenduses tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või

kui selle kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ette nähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud. Autor märgib, et kui kaubamärgi mittekasutamine on põhjendatav, siis mõjuva põhjuse korral on see asjaolu nõude rahuldamist välistavaks asjaoluks. Kuna kaubamärgi kasutamise või mittekasutamise fakt ei ole alati nõude esitajale teada, siis kaubamärgiseaduses ei ole sätestatud keeldu ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamiseks tähise mittekasutamise tõttu nii, nagu see on reguleeritud kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühisteks tunnistamise puhul KaMS § 52 lg-s 4.¹⁸¹ Autori hinnangul on probleemiks asjaolu, et ei kaubamärgiseaduses ega selle eelnõu seletuskirjas ole selgitatud, mida seadusandja on mõjuva põhjuse alla silmas pidanud. Mõjuv põhjus on teataval määral sisustatud TRIPS lepingu artikkel 19 punktis 1, mille kohaselt loetakse mittekasutamise mõjuvaks põhjuseks kaubamärgi omaniku tahtest sõltumatuid asjaolusid, mis takistavad kaubamärgi kasutamist, nagu näiteks kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste impordi piirangud või teised valitsuse poolt neile esitatavad nõuded¹⁸². Autor tõlgendab TRIPS § 19 p 1 toodut, kui pigem kitsamalt piiratud riigi poolt seatud takistusi, mille tulemusena on kaubamärgi kasutamine piiratud. N. Carvalho on väljendanud, et kui antud mõiste „mõjuv põhjus“ sisustada veel laiemalt, siis kaotaks kogu viidatud regulatsioon üldse mõtte¹⁸³. Seetõttu leiab autor, et kuna KaMS § 53 lg 1 p 3 mõttes nimetatud mõjuva põhjuse olemasolu tõendamine on kaubamärgiomaniku kohustuseks, siis praktikas võib probleeme tekitada, kuidas tõendada mõjuva põhjuse olemasolu ning nõude esitaja seisukohalt võttes, kuidas mõjuva põhjuse väidetavale olemasolule vastu vaielda. Kuna *force majeure* loetakse üleüldiseks mõjuvaks põhjuseks sh kaubamärgiõiguses¹⁸⁴, siis käesolevas töös on autor peatunud ennekõike sellistele põhjustele, mis on seostatavad valdavalt ainult kaubamärgiõigusega. Autor on jaganud kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude rahuldamist välistavad asjaolud kahte alapunkti, milles esimeses puudutakse kaubamärgiomanikust sõltumatuid põhjusi ning teises kaubamärgiomanikust tulenevaid põhjusi, mis on põhjustanud kaubamärgi mittekasutamise.

¹⁸¹ Antud õigusnorm sätestab, et kaubamärgiomanikul puudub õigus nõuda teise kaubamärgi omaniku ainuõiguse tühisteks tunnistamist juhul, kui ta ei ole oma registreeritud kaubamärki mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tähenduses kasutanud.

¹⁸² Kuigi erialakirjanduses on väjendatud seisukohti, et TRIPS lepingu art. 19(1) võimaldab liikmesriikides siseriiklikult sätestada mõjuva põhjusena ka muid asjaolusid (nt põhjused, mis on tingitud tehnilistest probleemidest), ei ole see autori arvates kõige parem lahendus. Vt UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development. Resource Book on TRIPS and Development. Cambridge University Press, 2005, p 245.

¹⁸³ N.P. de Carvalho. The TRIPS Regime of Trademarks and Designs. Kluwer Law International, 2011, p 408.

¹⁸⁴ World Intellectual Property Organization. Introduction to intellectual Property: Theory and Practice. Kluwer Law International Ltd, 1997, p 197.

2.2.1. Kaubamärgiomanikust sõltumatud asjaolud

2.2.1.1. Riigi tegevus

Euroopa kohtupraktikas¹⁸⁵ on leitud, et kaubamärgi mittekasutamise õigustamiseks esitatud põhjused tulenevad kas kaubamärgi kasutamise takistustest, või olukordadest, milles kaubamärgi kasutamine kaubanduses osutuks konkreetse juhtumi asjakohaseid asjaolusid arvesse võttes liiga kulukaks – sellised takistused võivad tuleneda siseriiklikest õigusnormidest, mis kehtestavad näiteks kaubamärgiga tähistatud kaupade turustamisele piiranguid, mistõttu sellistele õigusnormidele võib kaubamärgi kasutamata jätmise õigustuseks tugineda. Seetõttu on autori arvates vajalik analüüsida, kas ning millistel tingimustel võib riigi tegevus nt teatud valdkonna poliitika ning sellest tingitud õigusaktide näol, olla kohtupraktika kohaselt mõjuvaks põhjuseks, mis välistab kaubamärgi kasutamise kohustusest kinnipidamist.

Analüüsides Eesti kohtupraktikat kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuete menetlemisel esitatud kaubamärgiomaniku vastuväidete osas mittekasutuse põhistamisel, siis tuleb tõdeda, et kohtud ei ole saanud veel lahendada vaidlusi selles osas, kas riigi tegevusest tulenevad piirangud või sanktsioonid võivad olla mõjuvaks põhjuseks kaubamärgi mittekasutamise õigustuseks. Senini on autorile teada üks kaasus, kus riigi tegevust esitleti kui mõjuvat põhjust kaubamärgi mittekasutuse põhistamisel, kus kostja nimelt kinnitas¹⁸⁶, et tema Euroopa Ühenduse kaubamärk on kasutusel konkreetses* riigis ning mittekasutamise kohta Eestis märkis kostja, et Ühenduse kaubamärgi suhtes ei rakendata nõukogu määrusega nr 207/2009 ette nähtud sanktsioone, kui kaubamärgi kasutamata jätmine on põhjendatud. Kuna kostja näol oli tegemist antud riigi monopoliga¹⁸⁷ ning kostja tegevusvaldkond oli seotud väga tundliku teemaga nii sotsiaalse kui ka rahva tervise seisukohalt¹⁸⁸, siis oli kostja arvates igati mõisteta, miks kostja kaubamärgi kasutamise on piiratud ja mittekasutamine teatud piirkondades (antud kaasuses väljaspool konkreetset riiki)

¹⁸⁵ CFI 26.01.2006, T-194/03 Il Ponte Finanziaria SpA v Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, p 46.

¹⁸⁶ Tsiviilasi nr 2-12-9640.

¹⁸⁷ AInc. on täielikult riikliku osalusega aktsiaselts, mida hallatakse ning mille suhtes teostatakse järelevalvet Sotsiaal- ning Tervishoiuministeeriumi kaudu. AInc. on vastutav alkoholimüüja ning järgib kõiki regulatsioone ning ettekirjutusi seoses alkoholijookide müügiga, samuti on ettevõtte kollektiivselt vastutav seoses sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnaalaste aspektidega. Tulenevalt sellest, et AInc. on alkoholitootmises ja -müümises monopoolseis seisus, kaasnevad sellega ka mitmed riikliku tasandi piirangud (mh on piirangud toodud selle riigi alkoholiseaduses).

¹⁸⁸ Alkoholimüük ning -tarbimine.

oli põhjendatud. Kohus jättis hageja esitatud nõude läbi vaatamata TsMS § 423 lg 1 p 13 kohaselt, kuna kohus ei olnud pädev asja lahendama.

Autor on arvamisel, et kuigi kohus ei saanud võtta viidatud kaasuses seisukohta kaubamärgi mittekasutamise põhistuseks toodud asjaolude kohta, oleks kohus TsMS § 423 lg 1 p 13 kohaldamata jätmisel ilmselt hinnanud kostja toodud põhjendusi asjakohaseks. Sellist arvamust toetab ka Euroopa kohtupraktika¹⁸⁹ sedastades, et riigipoolsed piirangud, mis puudutavad kaubamärgiga tähistatud toote kasutamist tulenevalt rahvatervisest või muudest kaitsekaalutlustest, on mõjuvaks põhjuseks kaubamärgi mittekasutamisel. Muuhulgas on Euroopa Kohus märkinud, et takistused kaubamärgi kasutamisel võivad tuleneda siseriiklikest õigusnormidest, mis kehtestavad näiteks kaubamärgiga tähistatud kaupade turustamisele piiranguid, mistõttu sellistele õigusnormidele võib kaubamärgi kasutamata jätmise õigustuseks tugineda¹⁹⁰. Siiski on oluline rõhutada, riigipoolsete piirangute kehtestamisel ei ole silmas peetud mitte niivõrd konkreetseid kaubamärke, vaid neid kaupade ja teenuste valdkondi, kus konkreetne kaubamärgiomanik on soovinud oma kaubamärki kasutada¹⁹¹.

Samas tuleb Euroopa Kohtu praktikast, et mitte igasugune riigi sekkumine ei saa olla mõjuvaks põhjuseks kaubamärgi mittekasutamise õigustamiseks. Euroopa Kohtu otsuses¹⁹² Armin Häupl *versus* Lidl Stiftung & Co. KG märgiti, et haldustoimingud või nende viibimine ole piisavad selleks, et kaubamärgi mittekasutamist lugeda põhjendatuks. Otsuses sedastatakse, et ei piisa sellest, et „bürookraatlikud takistused” ei kuulu kaubamärgi omaniku valikuvabaduse alla, vaid need takistused peavad olema kaubamärgiga sedavõrd otseselt seotud, et kaubamärgi kasutamine sõltub haldustoimingute edukast lõpuleviimisest¹⁹³. Sama otsuse raames on kohtujurist märkinud, et äriruumide ehituslubade hilinemisest tingitud raskused aga ei ole kaubamärgiga piisavalt tihedalt seotud, samuti ei ole mõistetav põhjus, mis takistas Lidlil oma äristrateegiat õigeaegselt muuta; ta oleks võinud kavandada näiteks litsentsisüsteemi toodete turustamiseks piiratud ajal teiste toidukaupade tarnijate või ülemere kaupluste poolt¹⁹⁴. Ka Soome kohtupraktika kohaselt võib väita, et siseriiklik poliitika ning sanktsioonid mõne valdkonna reguleerimisel, ei pruugi olla mõjuvaks põhjuseks kaubamärgi mittekasutamise õigustamisel. Helsingi Apellatsioonikohus märkis näiteks, et asjaolu, et

¹⁸⁹ R 155/2006-1, 18.04.2007 LABORATORIOS ERN, S.A. v Sepracor Inc., p 35.

¹⁹⁰ CFI 23.02.2006, T-194/03 Il Ponte Finanziaria SpA v Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, p 46.

¹⁹¹ R 764/2009-4, 09.03.2010 HUGO BOSS / BOSS, p 22.

¹⁹² ECJ 14.06.2007, C-246/05 Armin Häupl v Lidl Stiftung & Co. KG.

¹⁹³ ECJ 14.06.2007, C-246/05 Armin Häupl v Lidl Stiftung & Co. KG, p 52.

¹⁹⁴ Opinion of Advocate General Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer delivered on 26 October 2006 Case C-246/05 Armin Häupl v Lidl Stiftung & Co. KG, p 79.

kaubamärgi kasutamine alkoholitoodetel oli takistatud Soome tolli-, maksu- ja alkoholipoliitika tõttu, ei ole see siiski kohtu hinnangul mõjuvaks põhjuseks¹⁹⁵.

Kokkuvõtteks võib seega märkida, et kaubamärgi mittekasutamise mõjuvaks põhjuseks, millele kaubamärgiomanik saab viidata, on ennekõike riigipoolne tegevus või piirangud, mis puudutavad kaubamärgiga tähistatud toote kasutamist tulenevalt rahvatervisest või muudest julgeoleku kaalutlustest. Samas tuleb rõhutada, et riigipoolsed piirangud, mis on kehtestatud näiteks siseriiklike õigusnormidega, ei ole mitte niivõrd seotud konkreetse kaubamärgiga, vaid puudutavad kaubamärgiga tähistatud kaupade ja teenuste valdkondi, kus kaubamärgiomanik on oma kaubamärgile õiguskaitset taotlenud ning oleks piirangute puudumisel seda tähist ka kasutanud. Kui aga kaubamärgi omaniku tegevus ning kaubamärgi mittekasutamise põhjendus on seotud haldustoimingutega, mis oma iseloomult ei loo takistusi konkreetsetes valdkonnas tegutsemiseks, siis sedalaadi viivitusi ei peeta mõjuvaks põhjuseks.

2.2.1.2. Muude isikute tegevus

Praktikas esineb küllalt olukordi, kus ettevõtjad, kes tegutsevad samas valdkonnas ning on üksteise suhtes konkurendid, leiavad põhjusi, kuidas teise turuosalise tegevust takistada. Järgnevalt analüüsib autor Eesti kohtupraktika alusel, kas teiste isikute tegevus võiks olla mõjuvaks põhjuseks kaubamärgi mittekasutamise õigustuseks. Ilmselt on kõige tõenäolisem, et nn teiste isikute all võib kaubamärgiomanik silmas pidada konkreetsetes kohtuvaidluses justnimelt hagejat ennast. Autori hinnangul võib küll teoreetiliselt tinglikult nimetades hageja tegevus kvalifitseeruda teatud ulatuses kostjast sõltumatuks, mis võib kaasa tuua põhjusi või takistusi, mille tulemusena kaubamärgiomanik ei saa oma registreeritud kaubamärki kasutama hakata. Samas leiab autor, et seesugune hageja tegevus peaks toimuma pikaajaliselt ning katkematult vähemalt viie järjestikuse aasta jooksul, ning sellisel juhul on tõenäoline, et hageja tegevuse osas on võimalik leida tõendeid, mis kinnitaksid tema pahauskset¹⁹⁶ käitumist.

¹⁹⁵ What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States), INTA, May 2004, p 13, HHO 28.12.1984/878 Budvar. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015): <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTATrademarkUseEurope2004.pdf>

¹⁹⁶ Samas on oluline, et ka kaubamärgiomaniku enda tegevus vastaks headele äritavadele ning et kaubamärki kasutamine ei oleks tingitud pelgalt selleks, et takistada hilisemate sarnaste kaubamärkide turuletulekut ning sellega seoses võimalikke ainuõiguse lõppenukst tunnistamise hagisid. Vt D. Bucknell. *Pharmaceutical, Biotechnology, and Chemical Inventions: Volume I*. Oxford University Press, 2011, p 921.

Eesti kaubamärgipraktikas on olnud kaasus¹⁹⁷, kus kaubamärgi mittekasutamist on põhjendatud hagejapoolse tegevusega. Kostja nimelt tunnistas, et ei kasuta küll oma kaubamärki, kuid ei saa seda teha mõjuval põhjusel – nimelt hageja tegevuse tõttu. Esiteks kasutab hageja kostja kaubamärki kostjalt luba saamata, kui hageja oleks käitunud õiguspäraselt ja sõlminud kostjaga kokkuleppe loa saamiseks, ei oleks saanud hagi esitada. Teiseks on kostja hagejast majanduslikult nõrgem, alates märtsist 2005 ei saanud kostja ise turule tulla teise 'MAMMA MIA' nimelise toiduainega olukorras, kus hageja seda üliedukalt kasutab, saades valituks Eesti parimaks toiduaineks. Kolmandaks, kostja on vaidlustanud hageja kaubamärgi 'Mamma-Mia pelmeenid U Edu maitse!' õiguskaitset välistavate asjaolude kindlakstegemiseks, mistõttu kaubamärki ei saa enne otsuse tegemist kasutada. Kohus leidis, et kostja ei ole tõendanud mõjuva põhjuse olemasolu, mille tõttu ta ei saanud oma registreeritud kaubamärki kasutada. Kohus oli seisukohal, et kaubamärgiseaduse alusel hagi esitamine ei ole takistuseks kaubamärgi kasutamisel. Ka ei nõustunud kohus kostjaga selles, et hageja poolt kaubamärgina tähise 'Mamma-Mia pelmeenid U Edu maitse!' kasutamine takistas kostjal kasutada oma registreeritud kaubamärki 'MAMMA MIA'.

Autor nõustub siinkohal kohtu otsusega ning leiab, et kostja väidetest tulenevalt võib hageja käitumist pidada tavapäraseks, mis võib olla kooskõlas heauskse äripraktikaga. Hageja tegevusest ei tulene, et ta oleks võtnud konkreetseid samme kostja äritegevuse takistamiseks ning pole viiteid sellele, et hageja oleks pahatahtlikult, pikaajaliselt ning katkematult piiranud või loonud takistusi, mis oleksid välistanud kostja kaubamärgi kasutamist. Antud seisukohta toetab ka Euroopa kohtupraktika, kus kohtujurist Armin Häupl *versus* Lidl Stiftung & Co. KG kaasuses on märkinud¹⁹⁸, et ettevõtlustaktika kuulub täielikult ettevõtte kontrolli alla, mistõttu oli juristil raske nõustuda, et võimalikke raskusi oli võimatu lahendada, kohandades taktikat ootamatustele ja ebaõnnestumistele. Autor nõustub kohtujuristiga ning leiab, et väidetav kaubamärgi ainuõiguse rikkumine ei saa olla õigustuseks registreeritud kaubamärgi õiguspärasel kasutamisel.

Kokkuvõtvalt leiab autor, et kaubamärgiomanik peab suutma tõendada neid mõjuvaid asjaolusid, mis oleksid objektiivsed ega sõltuks kaubamärgiomaniku enda tegevusest või

¹⁹⁷ HMKo 01.02.2011, 2-10-15555. Tallinna Ringkonnakohus jättis 21.06.2011 otsusega maakohtu otsuse muutmata. Riigikohus jättis 21.11.2011 määrusega hageja kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata. Tsiviilasjas 2-10-15555, kus AS U esitas hagi H OÜ vastu Eestis registreeritud kaubamärgi 'MAMMA MIA' (reg nr 40680) ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks. Kohus leidis, et kostjal ei ole sellist mõjuvat põhjust, millele on viidatud KaMS § 53 lg 1 p-s 3 ning kostja poolt esitatud põhjused mõjuvate põhjustena ei kvalifitseeru.

¹⁹⁸ Opinion of Advocate General Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer delivered on 26 October 2006 Case C-246/05 Armin Häupl v Lidl Stiftung & Co. KG, p 80.

tegematajätmistest. Sealjuures ei peeta Eesti kohtupraktika kohaselt kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitaja tegevust mõjuvaks põhjuseks, mis välistaks kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmist. Muuhulgas ei saa lugeda mõjuvaks põhjuseks ka pooleliolevaid kohtuvaidlusi, mille esemeks on kaubamärk, mille kasutamist peab omanik tõendama ainuõiguse lõppenuks tunnistamise menetluses. Samuti ei kvalifitseeru mõjuvaks põhjuseks asjaolu, et vastavas tegevusvaldkonnas on juba kasutusel kaubamärgiomaniku hinnangul talle kuuluva kaubamärgiga sarnane tähis. Teiste isikute tegevus peaks autori hinnangul olema pikaajaline, pahatahtlik ning katkematu st kestma lakkamatult viie järjestikuse aasta jooksul, et kohus võiks kaaluda selliseid takistusi kui mõjuvaid põhjuseid kaubamärgi mittekasutamise õigustuseks. Kuna kaubamärgiomanik peab aga omama kontrolli oma ettevõtlusstrateegia üle, mille alla võib kuuluda ka registreeritud kaubamärgi kasutuselevõtt, siis ootamatuste ning ebaõnnestumiste korral tuleb kaubamärgiomanikul endal kujundada oma käitumist vastavalt olukorrale.

2.2.2. Kaubamärgiomanikust sõltuvad asjaolud

Kaubamärgiomaniku ainuõigus seisneb KaMS § 14 alusel selles, et tal on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses talle kuuluva registreeritud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes kaubamärk on kaitstud. Kaubamärgi kasutamise kohustus, mis tuleneb KaMS §-st 17, on seega sätestatud selleks, et tasakaalustada kaubamärgiomaniku ainuõigust ning kui registreeritud kaubamärgi kasutamise kohustus on täidetud, siis on ka kaubamärgiomanikul õigustus oma ainuõiguse teostamiseks. Autori hinnangul võib ainuõiguste teostamisel tekkida probleeme, mida kaubamärgiomanik ei ole osanud või tahtnud ette näha – nimelt see, et teise kaubamärgi vaidlustamise osas otsuse tegemisel, tuleks alati hinnata, kas kaubamärgiomanik ise on täitnud kaubamärgiseadusest tuleneva kohustuse kaubamärki kasutada. Praktikas võib osutuda probleemiks, et kaubamärgiomanik ei ole teadlik, et mõjuv põhjus kaubamärgi mittekasutamiseks ei pruugi tuleneda näiteks asjaolust, et turuletulek konkreetse kaubamärgiga on võtnud rohkem aega kui seda on viis järjestikust aastat. Autor analüüsib järgnevalt, kas Eesti kohtupraktika kohaselt võiks kaubamärgiomanik loota, et ta saaks kaubamärgi mittekasutamist välja vabandada asjaoluga, et ettevalmistused tähise kasutamiseks on võtnud oodatust rohkem aega.

Tsiviilasjas nr 2-11-3981 analüüsiti esmakordselt Eesti kohtupraktikas, milliseid asjaolusid võib käsitleda KaMS § 53 lg 1 p 3 mõttes mõjuvaks põhjuseks kaubamärgi mittekasutamise

õigustamisel¹⁹⁹. Kostja nimelt põhistas oma kaubamärgi mittekasutamist osade kaupade suhtes asjaoludega, et tootearendus, toote valmistamiseks vajalike koostööpartnerite leidmine, disain, ladustamise korraldamine ja sissevedu, turustamine ning müük võtab iga kaubagrupi osas piisavalt kaua aega. Kostja arvestas oma kaubamärgi registreerimisel, et registreering kehtib kümme aastat ning selle aja jooksul suudab ta välja lasta 'MINU + kuju' kaubamärgiga tähistatud kaubad kogu registreeringus märgitud kaupade ulatuses. Maakohus leidis, et mõjuv põhjus peab olema objektiivne põhjus, mille tekkimine, kestmine ja lõppemine ei sõltu kaubamärgi omanikust. Tootearendus on kaubamärgi omaniku tegevusest tulenev ning seda ei saa pidada mõjuvaks põhjuseks KaMS § 17 mõttes. Ringkonnakohus nõustus²⁰⁰ maakohu otsusega.

Autor nõustub kohtute seisukohtadega ning leiab, et kaubamärgiomaniku poolne tegevusetus, mis ei olnud tingitud objektiivsetest ega kaubamärgiomanikust sõltumatutest asjaoludest, ei saaks olla mõjuvaks põhjuseks kaubamärgi mittekasutamise põhistamisel. Vastupidine seisukoht oleks autori arvates vastuolus ka TRIPS lepingu artikkel 19 punktis 1, mille kohaselt loetakse mittekasutamise mõjuvaks põhjuseks kaubamärgi omaniku tahtest sõltumatuid asjaolusid, mis takistavad kaubamärgi kasutamist, nagu näiteks kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste impordi piirangud või teised valitsuse poolt neile esitatavad nõuded. Sarnasele järeldusele on jõudnud ka OHIMi apellatsioonikomisjon, sedastades²⁰¹, et mistahes majanduslikud probleemid, mis on tingitud või mille osas saab otsuseid vastu võtta ettevõtja ise, ei saa olla õigustatud põhjuseks kaubamärgi mittekasutamisel. Euroopa Kohus on samuti märkinud²⁰², et „mittekasutamise õigustus viitab sisuliselt kaubamärgi omanikust sõltumatutele asjaoludele, mis takistavad kaubamärgi kasutamist, mitte siseriiklikule õigusele, mis lubab erandit reeglist, mille kohaselt kaubamärk võidakse tühistada, kui seda ei ole viie aasta jooksul kasutatud, isegi kui kasutamata jätmine tuleneb selle kaubamärgi omaniku tahtest“.

¹⁹⁹ HMKo 20.04.2011, 2-11-3981. Hageja Oy KF esitas hagi kostja MTB OÜ vastu nõudega tunnistada kostja kaubamärgist 'MINU + kuju' (EE reg nr 39472) tulenevad ainuõigused lõppenuks nimetatud kaubamärgi mittekasutamise tõttu kõigis registreeringus märgitud kaupade osas. Reg nr 39472 'MINU + kuju' oli registreeritud järgmiste kaupade suhtes: Klass 29: liha, kala, linnuliha, ulukiliha ja nendest valmistatud tooted: konservid, puljongid, puljongikonsentraadid, pasteedid; kanamunad; piim ja piimatooted, või, vahukoor, võikreemi rasvased võileivakatted, juustud, määrejuustud; rasvained toiduainete tööstusele, toiduõli, toidurasvad, margariin; konservitud, kuivatatud, keedetud puu- ja köögivilja, puu- ja köögiviljamahlad, püreed, köögiviljasalatid, kompotid, tarretised, keedised. Klass 30: kohv, kohvijoogid, kohvi aseed; tee, teejoogid; kakao; suhkur; sool; jahu, jahutooted; teraviljasaadused; leib, sai, muud kondiitritooted; maiustused; šokolaad; jäätis, jäätisepulber; makaronitooted; mesi; siirup; pärm; küpsetuspulber; äädikas; maitseained; vürtsid; toidu aroomi- ja lõhnaained, sinep; tomatipasta, tomatikastmed, ketšupid, majonees, muud vürtsikastmed.

²⁰⁰ TlnRnKo 10.11.2011, 2-11-3981.

²⁰¹ R 855/2007-4, 14.05.2008 In Case Pan American World Airways, Inc. *versus* LOGOSHIRT Textil GmbH & Co. KG, p 27.

²⁰² ECJ 13.09.2007, C-234/06 P Il Ponte Finanziaria SpA v F.M.G. Textiles Srl, p 102.

Kokkuvõtteks märgib autor, et enamasti on kaubamärgiomanikust sõltuvad põhjused seotud asjaoludega, et kaubamärgiga tähistatavate toodete väljatöötamisele, arendusele, turustamisele ning koostööpartnerite leidmisele kulub kaua aega ning olukord on seda komplitseeritum, kui registreeritud kaubamärgiga on kaetud väga suur hulk erinevaid kaupu ja teenuseid. Sellised põhjused ei ole aga oma olemuselt objektiivsed, kuna tulenevad kaubamärgi omanikust ning tema tegevusest ning tal on võimalus nimetatud põhjuseid mõjutada. Seetõttu saab järeldada, et kaubamärgiomaniku poolne tegevusetus või pikaajaline ettevalmistus turuletulekuks, mis ei ole tingitud objektiivsetest ega kaubamärgiomanikust sõltumatutest asjaoludest, ei saaks olla mõjuvaks põhjuseks kaubamärgi mittekasutamise põhistamisel, sest vastasel korral tekiks selge vastuolu TRIPS lepingu artikkel 19 punktis 1 tooduga. Seega, mistahes majanduslikud probleemid, mis on tingitud või mille osas saab otsuseid vastu võtta ettevõtja ise, ei kvalifitseeru kaubamärgi mittekasutamise õigustamisel mõjuvateks põhjusteks.

Kokkuvõte

Kuna peamiseks menetluslikuks probleemiks ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude osas oli nõude esitamiseks õigustatud isiku määratlemine, siis käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada, kes võib omada nõudeõigust ehk kes on asjast huvitatud isikuks. Sealjuures oli eesmärgiks kindlaks teha, millistele eeldustele peab isiku huvi vastama selleks, et ta oleks õigustatud antud nõuet esitama. Samuti oli eesmärgiks hinnata, kas senised käsitletused tagavad piisava kaitse nii nõude esitajale kui kaubamärgiomanikule.

Magistritöö esimene peatükk keskendus ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude peamisele menetluslikule probleemile, milleks oli nõude esitamiseks õigustatud isiku määratlemine, kus autori eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas on senini Eesti kohtud tõlgendanud isikute nõudeõigust ning millistele eeldustele peab isiku huvi vastama selleks, et esitada kaubamärgi mittekasutamisest tulenev kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõue. Autor on seisukohal, et registreeritud kaubamärgi mittekasutamisel põhineva ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitajaid saab lähtuvalt nende huvist liigitada kahte suuremasse gruppi, millest tulenevalt nõude esitaja on kas identse või sarnase kaubamärgi registreerimistaotluse omaja või on nõude esitaja identse või sarnase kaubamärgi kasutaja. Analüüsi käigus kaardistas autor järgmised isikute grupid, kes võiksid kvalifitseeruda asjast huvitatud isikuteks ning sealhulgas on välja toodud ka igal konkreetsel juhul võimalikud kitsaskohad ja vastuolud:

- Nõude esitaja on esitanud enne ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamist registreerimistaotluse identse või sarnase kaubamärgi registreerimiseks identsete või samaliigilise kaupade või teenuste tähistamiseks: Autor järeldas, et asjast huvitatud isiku staatuse hindamisel on kohtu seisukohast oluline, et nõude esitaja suudaks mitte ainult põhistada oma huvi olemasolu, vaid ka esitada konkreetseid tõendeid, kui see on võimalik. Kui nõude esitajal on esitatud registreerimiseks aga identne kaubamärk identsete kaupade osas, siis on ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamine kaubamärgiomaniku vastu ainsaks võimaluseks, sest KaMS § 10 lg 1 p 1 ning KaMS § 10 lg 2 välistavad võimaluse, et kaubamärgitaotleja saaks varasema kaubamärgiomaniku nõusoleku alusel likvideerida registreerimistakistuse, sest viidatud sätete kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks ning seda keeldumisalust ei ole võimalik ületada ka siis, kui oleks olemas varasema kaubamärgiomaniku kirjalik luba. Lisaks leiab autor, et asjast huvitatuse hindamisel tuleks kindlasti arvesse võtta asjaolusid,

mis võivad viidata nõude esitaja pahausksusele, kuid seda olukorras, kus kaubamärgiomanik on esitanud sellekohased tõendid või usutava põhistuse.

- Nõude esitaja on esitanud enne ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamist registreerimistaotluse identse või sarnase kaubamärgi registreerimiseks eriliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks: Autor järeldas, et kui nõude esitaja kaubamärgitaotluse registreerimisest keeldumist suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude alusel ei esine, siis oleks eriliigiliste kaupade ja teenuste osas õiguskaitset taotlenud hagejale menetlusõiguslikult nõudeõiguse andmine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 3 ning KaMS § 14 lg 1 p-s 3 sätestatud seadusandja eesmärgiga, anda õigus vaidlustamiseks sellisele kaubamärgi omanikule, kui nõude esitamisel tuginetakse valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgile juhul, kui juba registreeritud kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada üldtuntud kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Kaupade või teenuste eriliigilisus annab selge indikatsiooni, et menetlusosalised tegutsevad erinevatel turgudel ning puudub õiguslik eeldus pidada nõude esitajat asjast huvitatud isikuks, kes võiks ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitada.
- Nõude esitaja on enne nõude esitamist registreerimata identse või sarnase kaubamärgi kasutaja identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks: Autori hinnangul on oluline märkida, et õiguslikuks probleemiks on asjaolu, et nõude esitajal ei saa tekkida ainuüksi kaubamärgi kasutamisest vaidlustamisõigust, mis põhineks konkreetsele õigusele või õiguskaitse taotlusele või tulevikus ehk kehtima hakkavale varemkasutamise õigusele. Vastasel korral oleks see vastuolus seadusandja poolt sätestatud KaMS § 9 lg 2 normi eesmärgiga, mis seob õiguskaitse tekkimise kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud ja üldtuntud kaubamärkidega. Siinkohal tuleb aga tõdeda, et senine Eesti kaubamärgipraktika asjast huvitatud isiku määratlemisel on vastuolus kehtiva kaubamärgiseadusega, ning ennekõike KaMS § 9 lg 2 ning KaMS § 10 lg 1 p 3 ning KaMS § 14 lg 1 p 3 sätestatuga.
- Nõude esitaja on enne nõude esitamist registreeritud identse või sarnase kaubamärgi kasutaja identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks: Autor tõdes, et kuna praktikas on levinud olukorrad, kus registreeritud kaubamärgiomaniku huviks on oma registreeringust tuleneva ainuõiguse säilimine, millest tulenevalt ei esitata vaidlustusavaldusi hilisemate sarnaste kaubamärkide registreerimisotsuste vaidlustamiseks, vältimaks vastuhagisid, mis võiksid põhineda kaubamärgi mittekasutamisest tingitud ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuetel. Autor ei nõustu senisete kohtute seisukohtadega, mille kohaselt ei ole hageja sarnase kaubamärgi olemasolu ja kasutamine

piisavaks asjast huvitatuse põhjenduseks, kuna vastasel korral tuleks kaubamärgi kasutamata jätmisest tulenevas vaidluses asuda uuesti kontrollima neid tingimusi, mis tegelikult on kaubamärgi registreerimise eelduseks. Autor on arvamisel, et kui ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitajat ei peeta asjast huvitatud isikuks, siis on selline seisukoht vastuolus nii EL direktiivi ja TRIPS lepinguga kui ka seadusandja poolt sätestatud normide KaMS § 10 lg 1 p 2 ning KaMS § 14 lg 1 p 2 eesmärkidega, kus nõudeõigust ei ole piiratud olukorras, mil nõude esitaja hinnangul on tegemist identsete või sarnaste kaubamärkidega, mis on tähistatud identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste osas ning kui nõude esitaja hinnangul on tõenäoline kõnealuste kaubamärkide või teenuste äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas nõude esitaja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustatud kaubamärgiga. Autor on seisukohal, et nõude esitaja seadusega kaitstud huvi seisneb muuhulgas õiguses kasutada seadusega ettenähtud ainsat võimalust, milleks on kaubamärgi mittekasutamise tõttu kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamine, olukorras, kus nõude esitajal on hilisema õiguskaitse algusega kaubamärk ning ta soovib teostada ise ainuõigust – seepärast on ka välistatud näiteks KaMS § 52 koosmõjus KaMS § 9 alusel ainuõiguse tühistamine. KaMS § 53 lg 1 p 3 alusel nõude esitamine hilisemat registreeringut omava isiku poolt on seadusandja poolt ettenähtud ainus võimalik tagajärg kaubamärgiomaniku suhtes, kes ei ole KaMS §-st 17 tulenevat kohustust täitnud. Kui hilisema kaubamärgi omanik esitaks nõude näiteks KaMS § 53 lg 1 p-des 1 ja 2 toodud alustel, siis ei oleks tal hiljem võimalust tugineda ka enda registreeringust tulenevale ainuõigusele, kuna nõude esitaja oleks ise selle ümber lükanud oma nõude esitamisega varasema kaubamärgiomaniku vastu.

- Nõude esitaja on enne nõude esitamist üldtuntud identse või sarnase kaubamärgi kasutaja või omaja: Autori hinnangul üldtuntud kaubamärgi omaniku menetlusõiguslik nõudeõigus tuleneb ennekõike sellest, et üldtuntud kaubamärgi puhul tuleb lähtuda suuremast äravahetamise tõenäosusest registreeritud kaubamärgiga, samas on suurem ka kahju tekitamise tõenäosus üldtuntud kaubamärgi omanikule. Mis aga puutub nõude esitajale tekitatud (võimalikku) kahjusse ning selle tõendamiskohustusse, siis nagu nähtus kohtupraktikast, piisab, kui kahju tekkimine on tõenäoline või katse staadiumis ning registreeritud kaubamärgist tuleneb kas eristusvõime või maine kahjustamine või selle ebaõiglane ärakasutamine. Lisaks eeltoodule on oluline aspekt see, et üldtuntud kaubamärgi puhul ei oma tähtsust kaubamärgiomanike erinevad tegevusvaldkonnad, kuna üldtuntud kui mainekal ja eristusvõimelisel tähisel on laiem kaitse, mis ei piirdu ainult sellel tegevusalal, mille osas tähis tuntuse saavutas. Tulenevalt üldtuntud kaubamärgi laiemast kaitsest, ei ole põhjendatud seostada asjast huvitatus üksnes samaliigiliste

kaupadega, kuna sellisel juhul tekiks vastu KaMS § 10 lg 1 p 3 ja KaMS § 14 lg 1 p 3 normikoosseisude eesmärkidega. Samuti esineb selge vastuolu EL direktiivide ja TRIPS lepingu eesmärkidega. Autor on seisukohal, et asjast huvitatuse põhistamiseks peaks piisama sellest, kui nõude esitaja näitab ära, et tema õigusi või kohustusi mõjutatakse kostja poolt nt ärihuvide võimalik kahjustamine, kaubamärkidest tulenevate konfliktide vähendamine vmt või et tal on tema subjektiivsete õiguste või kohustustega seostatav huvi. Ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitaja huvi võib seisneda näiteks kaubamärgi vaidlustamise võimalusega kaasneva ebakindluse vähendamiseks, astudes selleks asjakohaseid samme – nt vaidlustades ise vastaspoole varasema kaubamärgi, mida tegelikult ei kasutata. Autori hinnangul on kohtud meelevaldselt tõlgendanud ka KaMS § 53 lg 1 p 3 sätestatud normikoosseisu, kuna sellest ei tule asjast huvitatud isiku kohustust tõendada enda kaubamärgi kasutamist, millele nõude esitaja on menetlusõiguslikult oma huvi rajanud. Nõude esitaja kaubamärgi kasutamise kohustus ning selle tõendamine kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esitamisel ei saa tuleneda ka KaMS §-st 17 koosmõjus KaMS §-ga 53, sest sellisel juhul võidakse kohtu poolt ebaõigesti nõuda nõude esitajalt tema enda kaubamärgi kasutamise kohustust ning selle tõendamist veel enne, kui kaubamärk on registreeritud ning viis aastat registreerimisest möödunud.

Autor jõudis järeldusele, et kohtute seisukohad ei ole olnud õiged selles osas, et liiga lai asjast huvitatud isikute ring ei ole põhjendatud. Autori hinnangul ei saa seega EL direktiivides sätestatud tõlgendada selliselt, et kaubamärgi lõppenuks tunnistamise nõude võib esitada ainult juhul, kui registreeritud kaubamärk takistab asjast huvitatud isiku taotletava või vähemalt kavandatava kaubamärgi realiseerimist või kasutamist. Kaubamärgiomaniku ainuõigus tunnistatakse lõppenuks ikkagi ainult siis, kui kaubamärki tõepoolest ei olda viie aasta jooksul kasutatud. Seetõttu on õige, et põhjendatud ringil isikutel, kes on mingilgi viisil mõjutatud mittekasutatud kaubamärgist, oleks õigus nõuda ainuõiguse lõppenuks tunnistamist ning kohtute seisukohad vastupidises ei ole Euroopa Liidu õiguse ning TRIPS lepingu kohaselt põhjendatud ega õiged. Autori hinnangul on oluline vältida menetlusõiguslikult nõudeõiguse liiga kitsast määratlemist kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuete menetlemisel, kuna sageli võib sellise nõude esitamine olla asjast huvitatud isiku ainus võimalus oma õiguste teostamiseks, huvide eest seismiseks ning esmase konflikti vältimiseks.

Magistritöö teine peatükk keskendus kaubamärgi mittekasutamisel põhineva kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude sisulistele probleemidele, kus autori eesmärgiks oli sisustada tegeliku kasutamise mõistet ning sellest järeldada nõude sisuline eeldus, milleks on kaubamärgi mittekasutamine. Kaubamärgi tegeliku kasutamise olemuse määrab ära see, kui tähist on kasutatud kooskõlas tema põhieesmärgiga ning tegelikult kasutuseks ei loeta üksnes sümbolse iseloomuga või näilikku kasutamist. Kaubamärgi kasutamine peab olema toimunud avalikult ja väljapoole suunatult, mistõttu nt ettevõttesisene kasutamine ei kvalifitseeruks tegelikult kasutamiseks. Kaubamärgi tegeliku kasutamise koha määrab territoriaalsuse põhimõte, mille kohaselt peavad registreeritud kaubamärgi omanikud tõendama oma kaubamärgi kasutamist Eesti territooriumil. Samas võib tekkida kaubamärgiomanikul probleeme siis, kui kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta on võimalik esitada üksnes võõrkeelseid tõendeid, mistõttu on vajalik hinnata, kas ettevõtja poolt kaubamärgi kasutamisel on olnud äriplane tagajärg vastaval territooriumil, kus vaidlustatav kaubamärk on õiguskaitse saanud. Kaubamärgi tegeliku kasutamise aja kriteeriumi osas on autori hinnangul tegemist asjast huvitatud isiku diskretsiooniõigusega, kuna kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuet on võimalik esitada alternatiivselt – kas hagi esitamise kuupäevast arvates või hagi aluse tekkimise kuupäevast arvates. Järelikult tuleb nõude esitajal hinnata, kuivõrd tõenäoline on vaidlustatava kaubamärgi kasutamine olnud erinevatel 5-aastastel perioodidel. Oluline on siinkohal märkida, et kaubamärgi kasutamise kohustus algab kaubamärgi registreerimisega ja iga 5 aasta pikkune ajavahemik pärast kaubamärgi registreerimist toob kaasa ainuõiguse lõppenuks tunnistamise võimaluse. Kaubamärgi tegeliku kasutamise ulatuse osas võib osutuda määravaks, kas ettevõtja on tähise tegeliku kasutamise soovinud säilitada või suurendada oma turuosa. Samas on praktikas probleeme Eesti ettevõtjatel, kes on vaidlustanud oma siseriikliku kaubamärgi alusel hilisema Euroopa Ühenduse kaubamärgitaotluse registreerimisotsuse, sest kui siseriikliku kaubamärgi puhul on 5-aastane periood pärast registreerimist möödunud, võib vaidlustatud kaubamärgitaotleja esitada vastulause ning paluda vaidlustajal tõendada oma kaubamärgi tegelikku kasutamist. Euroopa kontekstis võib aga osutuda suureks probleemiks see, kuidas OHIM hindab väikese Eesti ettevõtja tillukesi käibenumbreid piisavaks EL turgu silmas pidades. Samas kaubamärgi tegeliku kasutamise ulatuse osas ei saa olla eesmärgiks kaubamärgiomaniku majandusliku edu hindamine. Seega, arvestades eeltoodut, peab kaubamärgi tegelikku kasutamist tõendavad asjaolud ja tõendid koosnema viidetest kaubamärgi kasutamise kohale, ajale, ulatusele ja olemusele, kusjuures kaubamärgi „tegelik kasutamine“ peab vastama kõigile nimetatud kriteeriumitele korraga. Juhul, kui kaubamärgiomanik ei suuda näidata kaubamärgi kasutamist kasvõi ühes nimetatud

kriteeriumitest, siis saab nõude esitaja tugineda ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõudes nimetatud asjaolule, sest sellisel juhul on tegemist kaubamärgi mittekasutamisega.

Samuti keskendus autor magistritöö teises peatükis sellele, kuidas hinnata, kas registreeritud kaubamärgi registrisse kantud reproduktsioonist erineval kujul kasutamine on kooskõlas materiaalõigusega või saab seda pidada mittekasutamiseks, mis oleks seega nõude üheks sisuliseks eelduseks. Autor hinnangul saab registreeritud kaubamärgi erinevate kasutusviiside põhjal välja tuua kolm situatsiooni, millest esimene puudutab kaubamärgi osalist kasutamist, teine kaubamärgi kasutamist koos teiste kaubamärkidega või nende koosseisus ning kolmas on seotud kaubamärgi muudatustega kasutamisega. Kaubamärgi osaline kasutamise osas on autori hinnangul suureks probleemiks õiguskaitse ulatuse ebamäärasus kaubamärgiomaniku jaoks, mis võib mõjutada tegeliku kasutamise vastavust tegeliku kasutamise kriteeriumitele. Autori hinnangul võib osalist kasutamist lugeda mittekasutamiseks, kui registrisse kantud tähise ning tegelikult kasutatava tähise vahel esinevad sellised muudatused, mis on muutnud registreeritud tähise eristusvõimet. See eeldaks aga kohtutelt nii registreeritud kaubamärgi kui tegelikult mittekasutatavate osade eristusvõime hindamist. Kui võtta eesmärgiks, et kohus ei peaks juba registreeritud kaubamärgi osas hindama absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid, siis tuleks Patendiametil märkida mittekaitstav osa registreerimisotsusse. Alternatiivselt peaks Patendiameti poolt hallatavas registris või kaubamärgi toimikus nähtuma usaldusväärsel viisil, kas Patendiamet luges kaubamärgi osa mittekaitstavaks või mitte. Kaubamärgi kasutamine koos teiste kaubamärkidega või nende koosseisus, on teine juhtum, mil võib kõne alla tulla kaubamärgi mittekasutamine. Autor järeldas, et kaubamärgiomanikul tuleb lubada kasutada oma tähist turusituatsioonis selliselt, mis võimaldaks tal oma kaupade ja teenuste turustamisel ja reklaamimisel tekkivate vajadustega kiiremini kohanduda, ilma, et ta peaks hakkama muutma oma registreeritud kaubamärgi eristusvõimet. Kuid – sealjuures on oluline märkida, et kasutatud kaubamärgi kuju võib erineda registreeritud kujust üksnes selliste elementide poolest, mis ei muuda registreeritud kaubamärgi eristusvõimet. Kohtud peaksid arvesse võtma asjaolu, et registreeritud kaubamärk peab olema jätkuvalt tajutav päritolu tähisena ka siis, kui seda kaubamärki kasutatakse mitmeosalise kaubamärgi osana või kombinatsioonis mõne teise kaubamärgiga. Seega võib väita, et kui kaubamärgiomanik kasutab registreeritud kaubamärki registreeringus märgitud kaupade või teenuste tähistamiseks koos mõne teise, tema nimel oleva kaubamärgiga, siis liigituks ka selline olukord KaMS § 17 lg 2 p-s 1 sätestatu alla. Kolmandaks juhuks, mil võib esineda kaubamärgi mittekasutamine, on kaubamärgi muudatustega kasutamine. Kui kaubamärki on registrisse kantud kujuga võrreldes tegelikult kasutatud koos lisaelementidega, siis sellisel

juhul tõusetub küsimus, kas tegeliku kasutamisel on muudetud tähisel säilinud eristusvõime. Autori arvates ei peaks kohus hakkama analüüsima, kas registrisse kantud kaubamärgil ja selle elementidel oli eristusvõime KaMS § 9 tähenduses, samuti ei saa kohus võtta seisukohti registrisse kantud tähise puhul KaMS § 9 lg 2 kohaldamise õiguspärasuse kohta. Kohtud peaksid seetõttu lähtuma KaMS § 17 lg 2 p-st 1, mis võimaldab kaubamärgiomanikul registreeritud kaubamärki muuda turusituatsioonides viisil, mis siiski säilitab tähise eristusvõime, kuna praktikas kaubamärgiga seotud kaupade ja teenuste turustamisel ja reklaamimisel on selline paindlikum tõlgendamine vajalik. Kaubamärgi tegeliku kasutamise hinnangu andmise lõppjärel dustes peab lähtuda ikkagi kaubamärgi kui terviku hindamisest, võttes arvesse seda, kas lisatud või ärajäänud elemendid on mõjutanud registreeritud kaubamärgi eristusvõimet ning kas on säilinud tähise päritolufunktsioon.

Muuhulgas oli töö eesmärgiks välja selgitada, kuidas sisustada „mõjuvat põhjust“, mis on kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude välistavaks asjaoluks. Autori eesmärgiks oli tuvastada, millised asjaolud vabandavad kaubamärgi mittekasutamist. Autori hinnangul saab mõjuvad põhjuseid grupeerida kaheks – kaubamärgiomanikust sõltumatuteks põhjusteks ning kaubamärgiomanikust sõltuvateks põhjusteks. Kaubamärgi mittekasutamise mõjuvaks põhjuseks, millele kaubamärgiomanik saab viidata, on ennekõike riigipoolne tegevus või piirangud, mis puudutavad kaubamärgiga tähistatud toote kasutamist tulenevalt rahvatervisest või muudest julgeoleku kaalutlustest. Samas tuleb rõhutada, et riigipoolsed piirangud, mis on kehtestatud näiteks siseriiklike õigusnormidega, ei ole mitte niivõrd seotud konkreetse kaubamärgiga, vaid puudutavad kaubamärgiga tähistatud kaupade ja teenuste valdkondi, kus kaubamärgiomanik on oma kaubamärgile õiguskaitset taotlenud ning oleks piirangute puudumisel seda tähist ka kasutanud. Kaubamärgiomanikust sõltumatute põhjuste alla liigitas autor ka teiste isikute tegevuse ning autor järeldas, et kaubamärgiomanik peab suutma tõendada neid mõjuvaid asjaolusid, mis oleksid objektiivsed ega sõltuks kaubamärgiomaniku enda tegevusest või tegematajätmistest. Muuhulgas ei saa lugeda mõjuvaks põhjuseks pooleliolevaid kohtuvaidlusi, mille esemeks on kaubamärk, mille kasutamist peab omanik tõendama ainuõiguse lõppenuks tunnistamise menetluses. Samuti ei kvalifitseeru mõjuvaks põhjuseks asjaolu, et vastavas tegevusvaldkonnas on juba kasutusel kaubamärgiomaniku hinnangul talle kuuluva kaubamärgiga sarnane tähis. Teiste isikute tegevus peaks autori hinnangul olema pikaajaline, pahatahtlik ning katkematu st kestma lakkamatult viie järjestikuse aasta jooksul, et kohus võiks kaaluda selliseid takistusi kui mõjuvaid põhjuseid kaubamärgi mittekasutamise õigustuseks. Kui aga kaubamärgi mittekasutamine on tingitud kaubamärgiomaniku enda tegevusest, siis järeldas autor, et

enamasti on kaubamärgiomanikust sõltuvad põhjused seotud asjaoludega, et kaubamärgiga tähistatavate toodete väljatöötamisele, arendusele, turustamisele ning koostööpartnerite leidmisele kulub kaua aega ning olukord on seda komplitseeritum, kui registreeritud kaubamärgiga on kaetud väga suur hulk erinevaid kaupu ja teenuseid. Sellised põhjused ei ole aga oma olemuselt objektiivsed, kuna tulenevad kaubamärgi omanikust ning tema tegevusest ning tal on võimalus nimetatud põhjuseid mõjutada. Seetõttu saab järeldada, et kaubamärgiomaniku poolne tegevusetus või pikaajaline ettevalmistus turuletulekuks, mis ei ole tingitud objektiivsetest ega kaubamärgiomanikust sõltumatutest asjaoludest, ei saaks olla mõjuvaks põhjuseks kaubamärgi mittekasutamise põhistamisel, sest vastasel korral tekiks selge vastuolu TRIPS lepingu artikkel 19 punktis 1 tooduga. Seega, mistahes majanduslikud probleemid, mis on tingitud või mille osas saab otsuseid vastu võtta ettevõtja ise, ei kvalifitseeru kaubamärgi mittekasutamise õigustamisel mõjuvateks põhjusteks.

— · — · —

_____/allkiri/
Anneli Kapp

Legal issues in Estonian law associated with the termination of the exclusive right of the trademark holder on the grounds on non-use (Summary)

The fact that a trademark holder does not use their registered trademark does not mean that the trademark is automatically deleted from the trademark register on the grounds of non-use. Such a trademark may nevertheless constitute relative grounds for precluding legal protection for a trademark, providing grounds for later refusal to grant legal protection to register identical or similar designations applied for identical or similar goods or services. Thus, in justified cases a claim may be filed to declare a trademark holder's exclusive right to be considered terminated, either fully or partially. One such case is the claim to terminate the exclusive right of a trademark holder on the grounds of non-use, based on Article 53, Section 1, Subsection 3 of the Trademarks Act, according to which an interested person may file an action against the proprietor of a trade mark for the exclusive right of the proprietor of the trade mark to be declared extinguished if the registered trade mark has not been used within the meaning of § 17 of this Act during five consecutive years after the making of the registration, without good reason. The main research problems of the claim to terminate the exclusive right of a trademark on the grounds of non-use, in the procedural sense, are the specification of a person justified to file the claim, and in the substantive law sense, the furnishing of the actual use of the trademark, including the criteria that the facts of use of a trademark must meet, and whether different use from the registered trademark qualifies as actual use in the sense of the Trade Marks Act. Arising from the aforesaid problems, the aim of this thesis is to outline the main procedural and substantive problems of the claim to terminate the exclusive right of a trademark on the grounds of non-use, as well as assess whether the current handlings guarantee sufficient protection both for the claimant and the trademark holder. Because the main procedural issue in case of claiming termination of exclusive right is the determination of the person entitled to file the claim, the purpose of this thesis is to analyse how the courts in Estonia have interpreted the right of claim until now, and what are the prerequisites for a person's interest in order to file a claim to terminate the exclusive right of the trademark holder on the grounds of non-use. The author wishes to chart the particular grounds for easier assessment of whether the person filing the claim to terminate the exclusive right may be considered an interested party, and the extent to which these grounds are consistent with the Trade Marks Act and whether there are inconsistencies between EU law and international agreements binding on Estonia.

As far as the substantive problems of the claim to terminate the exclusive right of a trademark holder are concerned, the aim is to give meaning to the concept of actual use or the criteria for evidence of trademark use, and to estimate whether the use of a form differing from the representation entered into the trademark register is in accordance with substantive law, and from that to conclude the criteria for non-use. In addition, the purpose of the thesis is to map the circumstances justifying non-use of a trademark, which preclude the claim to terminate the exclusive right of a trademark holder.

In order to solve the above research issues, the present thesis has been divided into two chapters. The chapters have been articulated with the procedural and substantive law prerequisites of the claim to terminate the exclusive right in mind; therefore the first chapter deals with the main procedural issue and the second chapter treats substantive issues of the said claim. The first chapter of the thesis analyses the circle of persons entitled to file the claim to terminate the exclusive right, who have been considered in Estonia's judicial practice to be interested persons. Moreover, the positions of the Estonian courts, as far as interested persons are concerned, have been viewed in the context of EU law and international agreements binding on Estonia. The second chapter of the thesis analyses the substantive aspects of the claim to terminate the exclusive right based on non-use of a trademark, i.e. the way the actual use of a trademark has been specified in the meaning of Article 17 of the Trade Marks Act, and cases that constitute an exception in the ways of trademark use, to which Article 17, Section 2, Subsection 1 is applied. The second chapter also discusses ways to interpret a good reason as a justification to non-use of a trademark, which is, in effect, a circumstance precluding the claim to terminate the exclusive right.

The author's position is that those claiming the termination of the exclusive right on the grounds of non-use of a trademark can be divided into two groups based on their interest; therefore, the claimant is either the holder of an application to register a trademark or the user of a trademark identical or similar to that of the claimant. In the course of the analysis, the author mapped the following groups of persons, who may qualify as interested persons, also singling out the potential drawbacks and conflicts with the Trade Marks Act in each particular case:

1. The claimant has filed an application for an identical or similar trademark to designate identical or similar goods or services prior to filing a claim to terminate the exclusive right;

2. The claimant has filed an application for an identical or similar trademark to designate different kinds of goods or services prior to filing a claim to terminate the exclusive right;
3. The claimant uses an unregistered identical or similar trademark to designate identical or similar goods or services prior to filing a claim to terminate the exclusive right;
4. The claimant uses a registered identical or similar trademark to designate identical or similar goods or services prior to filing a claim to terminate the exclusive right;
5. The claimant is either the user or the holder of a well-known identical or similar trademark.

The author has concluded that the courts' positions have not been appropriate in that too wide a circle of interested persons has not been justified, because the right of ownership of the trademark holder has been infringed. The author is of the opinion that the circle of justified persons who have in some way been affected by the unused trademark should have the right to claim termination of the exclusive right and the courts' opposite positions are not justified or right in accordance with the EU law and the TRIPS Agreement. The author finds it important to avoid a too narrow definition of the procedural right of claim in the proceedings of the claims to terminate the exclusive right of trademark holders, because often filing this claim may be the only way for an interested person to exercise and protect their rights and avoid initial conflict.

However, the author finds that the changes made in the course of codifying IP law, according to which any person may file a claim to terminate the exclusive right of the trademark holder on the grounds of non-use, are not consistent with Estonian legislation, mainly with Article 3, Section 1 of the Code of Civil Procedure, providing that the court conducts proceedings in a civil matter if a person files a claim with the court pursuant to the procedure provided by law for the protection of the person's alleged right or interest protected by law. Because, however, it arises from Article 3, Section 3 of the same that the claim may also be filed by a person whose rights or interests would have remained unprotected save for filing the court claim, i.e. also in case of the court proceedings of a claim to terminate the exclusive right, the nature of the interest to file the claim, or the way in which the claimant considers the contested trademark to infringe their rights or freedoms, should still be justified.

The second chapter of the thesis focuses on the substantive issues of claim to terminate the exclusive right of the trademark holder on the grounds of non-use; the author's aim was to

furnish the notion of actual use. The author concluded that the use of a trademark in the sense of Article 17 of the Trade Marks Act constitutes its actual use, meeting the criteria of nature, place, time and scope. The author distinguishes between three situation based on the different usages of a registered trademarks, where the first situation comprises partial use of a trademark, the second — the use of a trademark together with other trademarks or within them, and the third is associated with the use of altered trademarks.

In addition, the purpose of the thesis was to map the circumstances justifying non-use of a trademark, which preclude the claim to terminate the exclusive right of a trademark holder. The author finds that good reasons can be divided into two: those that are independent of the trademark holder and those that depend on the trademark holder. Reasons not depending on the trademark holder are, for example, the actions of the State and of other people. State restrictions, such as domestic legislation, are less associated with a particular trademark and concern the areas of the goods and services designated with the trademark, where the proprietor has applied for legal protection of the trademark and would have used the designation if not for those restrictions. Where the proprietor had named the actions of other people as justification for non-use, the author concluded that the trademark holder must be able to prove the good reason to be objective and not dependant on the actions or lack of action of the proprietors. The reasons depending on the proprietor cannot be considered good reasons, because they are not caused by objective circumstances, arising from the trademark holders and their actions, and thus potentially affected by them.

— · — · —

_____/signature/
Anneli Kapp

Kasutatud materjalid

Kasutatud kirjandus

1. T.M. Aaron, A. Nordemann. The Concepts of Use of a Trademark under European Union and United States Trademark Law. The Trademark Reporter, The Law Journal of the International Trademark Association, Vol. 104TMR November-December, 2014, p 1189. Arvutivõrgus kättesaadav (01.05.2015):
http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20104/vol104_no6_a1.pdf
2. M. Amin Naser. Revisiting the Philosophical Foundations of Trademarks in US and UK. Cambridge Scholars Publishing, 2010, p 100.
3. R. Ashmead. International Classification class headings: illustrative or exemplary? The scope of European Union registrations. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007, Volume 2, Issue 2, pp 76-88.
4. T. Berger. Trade mark dilution in Australia revisited: How far have we come? SelectedWorks, 2012. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015):
http://works.bepress.com/tyrone_berger/1
5. D. Bouchoux. Intellectual Property. The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets. Third Edition. Delmar, Cengage Learning, Inc., 2009.
6. J. Bosland. The Culture of Trade Marks: An Alternative Cultural Theory Perspective. Intellectual Property Research Institute of Australia, The University of Melbourne, 2005, pp 17-18. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015):
<https://www.ipria.org/publications/wp/2005/IPRIAWP13.2005.pdf>
7. I. Brinkmann. Taking the time to reduce expense. World Trademark Review, April/May 2011. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015):
<http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/30/Country-correspondents/Germany-Edwards-Angell-Palmer-Dodge>
8. D. Bucknell. Pharmaceutical, Biotechnology, and Chemical Inventions: Volume I. Oxford University Press, 2011, p 921.
9. I. Calboli, E. Lee. Trademark Protection and Territoriality Challenges in a Global Economy. Edward Elgar Publishing Limited, 2014, p 292.
10. N.P. Carvalho. The TRIPS Regime of Trademarks and Designs. Kluwer Law International, 2011.
11. B. Clark. A trade mark practitioner's little helper. Practitioner's Manual for Trademark Prosecution and Litigation in the EU Felix Hauck Sweet & Maxwell, 2011. Oxford

- Journals, Law, 2012, Volume 7, Issue 12, Pp. 900-901. – Arvutivõrgus kättesaadav (17.04.2015): <http://jiplp.oxfordjournals.org/content/7/12/900.full.pdf+html>
12. C.L. Cointe. Reputation and proof: protecting a well-known trademark. World Intellectual Property Review, 01.05.2013. – Arvutivõrgus kättesaadav (17.04.2015): <http://www.worldipreview.com/article/reputation-and-proof-protecting-a-well-known-trademark>
 13. B. Depo. Same procedure every year: locus standi as an effective barrier to trade mark revocation for non-use in Poland. Oxford Journals, Law, 2010, Volume 5, Issue 1, pp 55-64.
 14. G.B. Dinwoodie, M.D. Janis. Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research. Edward Elgar Publishing Limited, 2008.
 15. G.B. Dinwoodie. Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State, 41 Houston Law Review 885 (2004) (symposium). – Arvutivõrgus kättesaadav (26.04.2015): http://works.bepress.com/graeme_dinwoodie/6/
 16. W.A. Finkelstein, J.R. Sims. The Intellectual Property Handbook. American Bar Association. ABA Publishing, 2005.
 17. J. Fish, R. Miller. Community Trade Marks and Genuine Use – Is Use in One Member State Sufficient? The CJEU Says Internal Borders Are Irrelevant. J A Kemp, 20 December 2012. – Arvutivõrgus kättesaadav (27.04.2015): http://www.jakemp.com/uploads/files/topical-briefings/Community_Trade_Marks_and_Genuine_Use-Is_Use_in_One_Member_State_Sufficient-The_CJEU_Says_Internal_Borders_are_Irrelevant_20.12.12.pdf
 18. S.E. Gaines, B.E. Olsen, K.E.Sørensen. Liberalising Trade in the EU and the WTO. A Legal Comparison. Cambridge University Press, 2012.
 19. A. Garcia Medina. EU Trademark Case Leads To Rules On Use Of Nice Classification. Intellectual Property Watch, 10.04.2014. - Arvutivõrgus kättesaadav (25.03.2015): <http://www.ip-watch.org/2014/04/10/eu-trademark-case-leads-to-rules-on-use-of-nice-classification/>
 20. D. Gervais. The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis 4th edition. Sweet & Maxwell Ltd, London, 2012, p 171-175.
 21. T. M. Hampy. Trademark Law: first to use v. first to file. Wideman Malek, 01.04.2013. – Arvutivõrgus kättesaadav (15.04.2015): <http://www.legalteamusa.net/tacticalip/2013/04/01/trademark-law-first-to-use-v-first-to-file/>

22. R.B.G. Horowitz, M.A. Scungio, P. Shannon, J. Slattery, D. Weild III and U. Widmaier. The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection. US Group of AIPPI, April 22, 2011. – Arvutivõrgus kättesaadav (27.04.2015):
<http://www.aippi-us.org/docs/Q218-US-Final-Doc.pdf>
23. E. Houlihan. Bad Faith Trade Mark Filings – An International Perspective. Intellectual Property Owners Association, 2013, p 2. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015):
<http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/11/badfaithfilings.pdf>
24. T.C. Jehoram, C. van Nispen and T. Huydecoper. European Trademark Law. Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2010, p 422.
25. T. Kalmet. Kavandatava tööstusomandi seadustiku eelnõuga kaasneva ning kehtiva tööstusomandiõiguse halduskoormuse kaardistamine, 2014, lk 8. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015):
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/toostusomandi_seadustiku_eelnou._haldusk_oormuse_kaardistamine.pdf
26. H. Kalmo, O. Kask. Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Juura, 2012. Paragrahv 3, punkt 2.3.1.1.
27. A. Kelli, T. Kalmet, A. Sehver, A. Väriv, K. Härmand, T. Hoffmann. Tööstusomandi seadustiku eelnõu ja seletuskirja esialgne lähtematerjal. Versioon: 3.03.2013 – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015):
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/toostusomandi_analuus_0.pdf
28. A. Kur, T. Dreier. European Intellectual Property Law. Text, Cases & Materials. Edward Elgar Publishing Limited, 2013.
29. C.W. Lackert, M.C. Perry. Protecting well-known and famous marks: a global perspective. Building and Enforcing Intellectual Property Value, 2008, p 64.
30. K. Lenaerts, I. Maselis, K. Gutman. EU Procedural Law. Oxford University Press, 2014, p 359.
31. T. Little. Shades of grey in debate over black-and-white marks. World Trademark Review, 13.12.2009. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.03.2015):
<http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=4d75894f-e931-450c-a3ea-786b527502e0>
32. T.S. Lopes, P. Duguid. Trademarks, Brands, and Competitiveness. Routledge, 2010.

33. M. Lubbock, I. Starr. More good news for owners of luxury brands in Copad –v – Dior. IP newsfash, June 2009. – Arvutivõrgus kättesaadav (23.04.2015):
https://www.ashurst.com/publication-item.aspx?id_Content=4576
34. C.R. Macefo, C. Rothstein, R. Jain, S. Hudak. Trade mark tacking a factual question for the jury. The Journal of Intellectual Property Law and Practice, 11 March 2015. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015):
<http://jiplp.blogspot.com/2015/03/trade-mark-tacking-factual-question-for.html>
35. P. Maeyaert, J. Muyldermans. Likelihood of Confusion in Trademark Law: A Practical Guide Based on the Case Law in Community Trade Mark Oppositions from 2002 to 2012. The Trademark Reporter, 2013 Vol. 103 No. 5, p 1040. – Arvutivõrgus kättesaadav (16.04.2015):
<http://www.altius.com/media/publications/2014/Likelihood.pdf>
36. J. McCarthy. The American experience with trademark anti-dilution law. Australian Intellectual Property Journal, 2004, pp 73-75.
37. A. Michaels, A. Norris. A Practical Approach to Trade Mark Law. Oxford University Press, 2010.
38. H. Norman. Intellectual Property Law. Directions. Oxford University Press, Inc., 2011.
39. S.J. Olsen. Mixed Signals in Trademark's „Likelihood of Confusion Law“: Does Quality Matter? Valparaiso University Law Review, 2010, Volume 44, Number 2, pp 659-704.
40. E. Rosati. Trade marks with a reputation: a flow-chart analysis of the legal scenario following Intel and L'Oréal. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2011, Volume 6, Issue 3, pp 155-160
41. M. Segercrantz, S. Salonen, R. Hagelstam, N. Harjula. The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection. 26 April 2011. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015): <https://www.aippi.org/download/committees/218/GR218finland.pdf>
42. P. Steinhauser. Protection of well-known marks in Benelux. World Trademark Review, January/February 2008, pp 64-65.
43. K. Stumpf. Repeated filings of a European Community trade mark. Journal of Intellectual Property Law & Practice (2014) 9 (3): 225-230, 30.01.2014. - Arvutivõrgus kättesaadav (27.03.2015):
http://www.pat-ks.de/fileadmin/user_upload/pdf/Journal_of_Intellectual_Property_Law___Practice-2014-Stumpf-225-30.pdf

44. V. Torelli. David versus Goliath chocolate trade mark dispute: does size count when applying the concept of genuine use? *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 22 September 2014. – Arvutivõrgus kättesaadav (27.04.2015):
<http://jiplp.blogspot.com/2014/09/david-versus-goliath-chocolate-trade.html>

Kasutatud õigusaktid

Siseriiklikud õigusaktid

- 45. Kaubamärgiseadus. – RT I 2002, 49, 308 ... RT I, 29.06.2014, 109.
- 46. Tsiviilkohtumenetluse seadustik. – RT I 2005, 26, 197 ... RT I, 19.03.2015, 3.
- 47. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. – RT I 2002, 35, 216 ... RT I, 29.06.2014, 109.
- 48. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus. - RT I 2003, 18, 98 ... RT I, 29.06.2014, 109.

Euroopa Liidu õigusaktid

- 49. 21. detsembri 1988. a. Esimene direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta - EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk. 92.
- 50. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22.oktoobri 2008. a. direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon, („direktiiv 2008/95”). - ELT L 299, lk 25.
- 51. 26. veebruari 2009. a. nõukogu määrus (EÜ) nr. 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon, ELT L 78, lk. 1), millega asendati nõukogu 20. detsembri 1993 määrus (EÜ) nr. 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta. - EÜT 1994, L 11, lk. 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk. 146.

Rahvusvahelised aktid ja mudelseadused

- 52. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. –RT II 1999, 22, 123.
- 53. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. –RT II 1994, 4, 19

Välisriikide siseriiklikud õigusaktid

- 54. Soome - Trademarks Act. - No. 7 of January 10, 1964 ... No. 107 of January 31, 2013. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015):
<http://www.prh.fi/en/tavaramerkit/lainsaadanto/Tavaramerkkilaki.html>
- 55. Poola - Law of June 30, 2000, on Industrial Property. - June 30, 2000 ... January, 23 2004. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015):
http://oami.europa.eu/pdf/mark/nl_pl_1_en.pdf

56. Šveits - Federal Act on the Protection of Trade Marks and Indications of Source. – 28.08.1992 ...01.07.2011. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015)
<http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19920213/index.html>

Kasutatud kohtupraktika

Euroopa Liidu kohtute lahendid

Euroopa Kohtu lahendid

57. ECJ 11.11.1997, C-251/95 SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport.
58. ECJ 16.07.1998, C-355/96 Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG and Hartlauer Handelsgesellschaft mbH.
59. ECJ 29.09.1998, C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.
60. ECJ 14.09.1999, C-375/97 General Motors Corporation v Yplon SA.
61. ECJ 12.11.2002, C-206/01 Arsenal Football Club plc v Matthew Reed.
62. ECJ 9.01.2003, C-292/00 Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd.
63. ECJ 11.03.2003, C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV.
64. ECJ 6.05.2003, C-104/01, Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau.
65. ECJ 23.10.2003, C-408/01 Adidas-Salomon AG, formerly Adidas AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd.
66. ECJ 27.01.2004, C-259/02 La Mer Technology Inc. v Laboratoires Goemar SA.
67. ECJ 16.09.2004, C-329/02 P, SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v OHIM.
68. ECJ 7.07.2005, C-353/03 Société des produits Nestlé SA v Mars UK Ltd.
69. ECJ 6.10.2005, C-120/04 Medion AG v Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH.
70. ECJ 14.06.2007, C 246/05 Armin Häupl v Lidl Stiftung & Co. KG.
71. ECJ 13.09.2007, C-234/06 P Il Ponte Finanziaria SpA v F.M.G. Textiles Srl.
72. ECJ 27.11.2008, C 252/07 Intel Corporation Inc. V CPM United Kingdom Ltd.
73. ECJ 15.04.2008, C-268/06 Impact v Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport.
74. ECJ 25.10.2012, C-553/11 Bernhard Rintisch v Klaus Eder.
75. ECJ 18.04.2013, C-12/12 Colloseum Holding AG v Levi Strauss & Co.
76. ECJ 18.07.2013, C-252/12 Specsavers International Healthcare Ltd et al. v Asda Stores Ltd.

Üldkohtu lahendid

- 77. CFI 26.02.2006, T-194/03 Il Ponte Finanziaria SpA v Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl0.
- 78. CFI 8.12.2005, T-29/04 Castellblanch, SA v Champagne Louis Roederer SA.
- 79. CFI 12.03.2003, T-174/01 Jean M. Goulbourn v Redcats SA.
- 80. CFI 6.10.2004, T-356/02 Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG v Krafft, SA.
- 81. CFI 17.10.2006, T-483/04 Armour Pharmaceutical Co. v Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
- 82. CFI 5.10.2010, T-92/09 Strategi Group Ltd v Reed Business Information (RBI).
- 83. CFI 1.03.2005, T-169/03, Sergio Rossi SpA v Sissi Rossi Srl.
- 84. CFI 8.07.2004, T-334/01, MFE Marienfelde GmbH v Vétoquinol AG.
- 85. CFI 8.07.2004, T-203/02, The Sunrider Corp. v Juan Espadafor Caba.
- 86. CFI 22.03.2007, T-215/03, SIGLA SA v Elleni Holding BV.
- 87. CFI 25.05.2005, T-67/04, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v Spa-Finders Travel Arrangements Ltd.

Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid

- 88. EIKo, 26.04.1979, 6538/74, The Sunday Times v. The United Kingdom.

Eesti kohtute praktika

Riigikohtu lahendid

- 89. RKHKo 06.11.2002, 3-3-1-62-02.
- 90. RKTKo 29.01.2003, 3-2-1-7-03.
- 91. RKTKo 10.06.2003, 3-2-1-84-03.
- 92. RKHKo 28.10.2003, 3-3-1-66-03.
- 93. RKTKo 23.02.2005, 3-2-1-168-04.
- 94. RKTKo 30.03.2006, 3-2-1-4-06.
- 95. RKTKo 03.10.2007, 3-2-1-86-07.
- 96. RKHKm 07.05.2008, 3-3-1-85-07.
- 97. RKPJLm 26.06.2008, 3-4-1-5-08.
- 98. RKTKo 29.09.2010, 3-2-1-77-10.
- 99. RKTKo 11.03.2015, 3-2-1-167-14.

Tallinna Ringkonnakohtu lahendid

- 100. TlnRnKo 14.12.2009, 2-07-30877 (2-08-59442).
- 101. TlnRnKo 21.06.2011, 2-10-15555.
- 102. TlnRnKo 10.11.2011, 2-11-3981.
- 103. TlnRnKo 30.11.2011, 2-05-16024.
- 104. TlnRnKo 10.04.2012, 2-11-30329.
- 105. TlnRnKo 05.03.2014, 2-12-49962.
- 106. TlnRnKo 20.06.2014, 2-12-49972.
- 107. TlnRnKm 26.08.2014, 2-14-5986.

Harju Maakohtu lahendid

- 108. HMKo 29.08.2006, 2-05-2083.
- 109. HMKo 01.06.2007, 2-05-17096.
- 110. HMKo 09.06.2008, 2-07-32895.
- 111. HMKo 13.06.2008, 2-08-2910.
- 112. HMKo 27.10.2008, 2-07-3181.
- 113. HMKo 27.11.2008, 2-08-4419.
- 114. HMKo 05.05.2009, 2-08-58747.
- 115. HMKo 01.02.2011, 2-10-15555.
- 116. HMKo 30.03.2011, 2-05-16024.
- 117. HMKo 20.04.2011, 2-11-3981.
- 118. HMKo 06.01.2012, 2-10-67051.
- 119. HMKo 26.06.2013, 2-12-49962.
- 120. HMKo 30.08.2013, 2-12-49972.
- 121. HMKo 03.09.2013, 2-11-27664.
- 122. HMKm 03.08.2012, 2-12-9640.
- 123. .HMKm 28.03.2014, 2-14-5986.

Muud materjalid

OHIM apellatsioonikomisjoni lahendid

- 124. R 155/2006-1, 18.04.2007 LABORATORIOS ERN, S.A. v Sepracor Inc.
- 125. R 764/2009-4, 9.03.2010 HUGO BOSS / BOSS.
- 126. R 855/2007-4, 14.05.2008 Pan American World Airways, Inc. v LOGOSHIRT Textil GmbH & Co. KG.

Eesti Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni lahendid

- 127. TOAK 29.11.2013 otsus 1421-o.
- 128. TOAK 16.10.2013 otsus 1418-o.
- 129. TOAK 09.01.2006 otsus 759-o.
- 130. TOAK 17.07.2008 otsus 774-o.
- 131. TOAK 27.10.2014 otsus 1306-o.

Euroopa Kohtu kohtujuristide ettepanekud

- 132. ECJ 23.10.2003, C-408/01, Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd, Opinion of Advocate General Jacobs, delivered on 10 July 2003.
- 133. ECJ 14.06.2007, C-246/05 Armin Häupl v Lidl Stiftung & Co. KG, Opinion of Advocate General Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, delivered on 26 October 2006.

Täiendavad materjalid

- 134. Guidelines for examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Mark and Designs) on Community Trade Marks. Part C. Opposition. Section 6. Proof of use. 01.02.2015. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015):
<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice>
- 135. Kaubamärgiseaduse eelnõu nr 810 SE I seletuskiri.
- 136. Report of Swiss Group. The requirement maintaining protection. 3/2012, 203. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015)
https://www.sic-online.ch/fileadmin/user_upload/Sic-Online/2012/documents/203.pdf
- 137. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute, 15.02.2011, p 102. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015):
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf

138. Tööstusomandi seadustik, 22.07.2014. - Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015):
<https://ajaveeb.just.ee/intellektuaalneomand/wp-content/uploads/2014/08/ToS-EN-22-7-2014.pdf>
139. Tööstusomandi seadustiku eelnõu seletuskiri. Versioon: 22.7.2014. – Arvutivõrgus kättesaadav (15.04.2015): <https://ajaveeb.just.ee/intellektuaalneomand/wp-content/uploads/2014/08/T%C3%B6%C3%B6stusomandi%C3%B5iguse-seletuskiri-22-7-2014.pdf>
140. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development. Resource Book on TRIPS and Development. Cambridge University Press, 2005.
141. What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States), INTA, May 2004, p 13, HHO 28.12.1984/878 Budvar. – Arvutivõrgus kättesaadav (25.04.2015):
<http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTATrademarkUseEurope2004.pdf>
142. World Intellectual Property Organization. Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice. Kluwer Law International Ltd, 1997.

Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

Mina **Anneli Kapp**
(autori nimi)

(sünnikuupäev: 25.10.1979)

1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose

**Kaubamärgi mittekasutamisel põhineva kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõpetamise
nõude esitamisega kaasnevad õiguslikud probleemid Eesti õiguses**
(lõputöö pealkiri)

mille juhendaja on **M.A. Gea Lepik**
(juhendaja nimi)

- 1.1. reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;
- 1.2. üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace'i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.
2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.
3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Tartus, 04.05.2015 (kuupäev)